

[JUVE Patent Legal Commentary](#) L'OEB et l'IPQC se trouvent dans une impasse dans la discussion sur la qualité des brevets Office européen des brevets

L'OEB et l'IPQC dans l'impasse dans la discussion sur la qualité des brevets

Suite à la publication de leurs chartes respectives sur la qualité des brevets, des représentants de l'industrie et de l'OEB se sont rencontrés pour discuter de leurs points de vue pour la première fois. Cependant, comme les points de vue de chaque partie diffèrent à certains égards, l'OEB n'a pas encore répondu aux suggestions spécifiques d'amélioration des entreprises.

21 février 2023 par Konstanze Richter

- [Office européen des brevets](#)
- [Les tribunaux de la propriété intellectuelle en Europe](#)



L'OEB et l'Industry Patent Quality Charter (IPQC) poursuivent leur débat sur la qualité, sans parvenir à un résultat clair. En attendant, d'autres entreprises, comme TetraPak, viennent grossir les rangs de l'IPQC. ©NDABCREATIVITY/ADOBE STOCK

À l'automne 2022, diverses entreprises ont lancé la [Charte de qualité des brevets industriels \(IPQC\)](#) à l'initiative de Beat Weibel, conseiller en PI en chef chez Siemens. Presque simultanément, l'OEB a publié sa propre nouvelle politique de qualité, qui constitue un élément important de [son plan stratégique 2023](#). Cependant, les points de vue respectifs divergent sur ce qui constitue la qualité des brevets et sur la manière de l'atteindre.

Au début du mois, les membres de l'initiative IPQC ont rencontré des représentants de la direction de l'OEB et des représentants de certains États membres de l'OEB pour discuter de leurs points de vue. Par la suite, l'IPQC a formulé des propositions spécifiques dans une lettre adressée à l'OEB sur la manière de traiter ce qu'il considère comme des problèmes permanents.

L'IPQC fait des suggestions

1. Recherches complètes

a. Fournir un rapport de recherche sur l'état de la technique pour TOUTES les revendications (selon l'art. 92, R. 61 CBE) et un rapport de recherche commenté soulevant d'autres questions de brevetabilité (R. 62). NE PAS soulever de problèmes de brevetabilité en premier lieu, supprimer les caractéristiques critiques et effectuer une recherche d'antériorité uniquement pour les caractéristiques restantes.

b. Rendez les critères et la stratégie de recherche transparents.

c. Donnez aux examinateurs un nombre d'heures suffisant pour rédiger un rapport de recherche complet.

2. Examen complet

a. La première action du bureau doit couvrir toutes les exigences de brevetabilité, y compris le langage clair de toutes les revendications ; pas d'approche fragmentaire.

b. Veiller à ce que les membres de la division d'examen passent suffisamment de temps ensemble pour chaque demande afin de discuter de la proposition de l'examinateur chargé. Dto. en opposition.

c. Allouez un budget temps suffisant pour vous assurer que le principe des 3 paires d'yeux pour examiner la division fonctionne à nouveau correctement.

d. Analyser les décisions des chambres de recours et des divisions d'opposition afin d'identifier les lacunes potentielles en matière de recherche et d'examen et élaborer des contre-mesures si possible.

3. Commentaires des utilisateurs

a. Introduction d'un système de feedback anonyme et facile à utiliser pour chaque action du bureau (approche NPS ou smiley).

4. Formation

a. Formation externe continue et traçable des examinateurs au dernier état de l'art, par exemple, par des instituts de recherche, des universités ou des industries.

b. Formation traçable des examinateurs, par exemple tous les cinq ans sur l'importance des brevets dans l'industrie.

c. Rendre transparent le système d'incitation des examinateurs.

Dans une prochaine étape, l'IPQC propose de former quatre groupes de travail avec le soutien de l'OEB, pour traiter de manière intensive les points clés mentionnés ci-dessus : recherche, examen, formation et retour d'information des utilisateurs/système d'incitation.

Jusqu'à présent, selon Beat Weibel, l'OEB n'a pas pris position sur ces propositions. Même interrogé par JUVE Patent, l'office a refusé de commenter les mesures proposées dans la lettre, ainsi que la question de savoir comment il évalue l'initiative de l'industrie et son impact éventuel sur la qualité des brevets.

Dans le passé, les représentants de l'industrie ont critiqué à plusieurs reprises l'OEB pour ne pas avoir écouté leurs préoccupations concernant la qualité des brevets. Les fondateurs de l'IPQC sont particulièrement préoccupés par les efforts constants de l'office des brevets pour accroître l'efficacité de ses processus d'examen. Selon eux, cela a pour conséquence que l'OEB devient une organisation de plus en plus axée sur le profit.

La table ronde aborde les problèmes

En outre, le fait que certains des 39 États contractants de l'OEB dépendent des revenus générés par les demandes de brevets renforce quelque peu cette idée. En particulier, les petits États membres ont souvent tout intérêt à ce que l'OEB délivre davantage de brevets. D'un autre côté, les utilisateurs du système critiquent la façon dont le taux de révocation des chambres de recours augmente alors que le nombre de demandes de brevet a augmenté.

Selon les données fournies par l'IPQC lors de la discussion avec les représentants de l'OEB, alors que le taux de délivrance de l'OEB est passé de 61,5 % à plus de 70 % entre 2015 et 2021, le taux de révocation par les chambres de recours est passé de 41 % à 46 % dans le même temps. De l'avis des utilisateurs, cela indique que l'OEB accorde une qualité moindre de brevets.

Un représentant de l'industrie a déclaré à JUVE Patent : "Nous déposons des brevets pour protéger des innovations, pas pour que les États contractants puissent obtenir des taxes de renouvellement élevées." Ils ont ajouté que l'OEB ne devrait pas oublier que les demandeurs industriels, et non les États contractants, sont ses principaux clients.

Les membres ont également exprimé cette préoccupation à plusieurs reprises lors d'une table ronde organisée par l'IPQC au début du mois de décembre. Outre les 20 membres de l'initiative et une trentaine d'autres parties intéressées de l'industrie, Heike Vogelsang-Wenke, vice-présidente de l'Institut des mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets (EPI), y a participé. Des représentants de différents offices nationaux de brevets étaient également présents. Selon l'IPQC, il avait invité des représentants de l'OEB, mais ceux-ci n'étaient pas présents.

L'EPO, un étalon-or

Un ancien examinateur de l'OEB et actuel conseiller interne en propriété intellectuelle, qui a participé à la discussion, a déclaré : "Nous observons que l'OEB s'organise financièrement de plus en plus comme une entreprise à but lucratif." Leur impression est que l'office se considère comme étant en concurrence économique avec les autres offices de brevets.

En fait, l'OEB se compare favorablement aux autres offices internationaux de brevets. Un responsable de la propriété intellectuelle d'une société américaine a déclaré : "De notre point de vue, l'OEB est la référence en matière de recherche et de documentation."

D'autres participants à la discussion considèrent toutefois que bon nombre de ces mesures vont de soi. Lors de la table ronde, le chef du département de la propriété intellectuelle d'un grand fabricant d'électronique a déclaré : "L'excellence opérationnelle devrait être une évidence pour une organisation comme l'OEB, qui est très bien financée."

Plus de formation sur le lieu de travail

Les critiques du système actuel soulignent notamment la nécessité d'une formation accrue et continue des examinateurs. Cela est particulièrement vrai dans les secteurs qui évoluent particulièrement vite, comme les technologies de l'information et de la communication (TIC). Un ancien examinateur de l'OEB a déclaré lors de la table ronde, "Si les examinateurs ne sont pas correctement formés, le risque est qu'ils s'en tiennent à des formalités dans le processus d'examen." Ils ont ajouté que les taux de rejet sont déjà particulièrement élevés dans les nouvelles technologies.

Un avocat en chef de la propriété intellectuelle est d'accord : "Il est très important de poursuivre les recherches sur l'état de la technique. Nous recevons souvent des recherches incomplètes, qui ne sont pas utiles." L'industrie s'attend à ce que toutes les revendications d'une demande soient recherchées.

Le responsable de la propriété intellectuelle d'une entreprise du secteur des sciences de la vie a proposé une formation interne des examinateurs dans les départements de propriété intellectuelle des organismes industriels, en déclarant que "les examinateurs doivent savoir quel est l'effet de leur travail sur la santé".

La décision est prise en dehors de l'OEB". La pratique de la formation des examinateurs en interne était autrefois le cas, note un membre de l'IPQC : "De cette façon, ils comprennent l'aspect commercial d'un brevet, comment il est utilisé et comment il peut être appliqué."



Beat Weibel

Les mesures de l'IPQC suscitent l'intérêt

Il est clair que les brevets invalidés coûtent beaucoup d'argent à l'industrie. C'est pourquoi, selon l'IPQC, l'objectif premier ne devrait pas être que l'OEB accorde le plus de brevets possible.

Beat Weibel rejette l'accusation de la direction de l'OEB selon laquelle les propositions de l'IPQC ne sont pas assez spécifiques et que la critique des mesures de qualité de l'OEB est basée sur des oui-dire. Il déclare : "Les suggestions sont fondées sur notre expérience pratique des recherches et des examens et sur la communication avec les examinateurs, ainsi qu'avec les anciens directeurs et les directeurs en exercice de l'OEB. Ils ont confirmé que les contrôles de qualité internes ne fonctionnent pas correctement plus en raison de l'accent mis sur la productivité."

[Des discussions animées sur LinkedIn](#) le confirment également, de nombreux experts en brevets saluant les mesures proposées par l'IPQC. Martin Schweiger, conseil en brevets basé à Singapour, qualifie les suggestions de l'initiative de l'industrie de pragmatiques et pratiques. Il ajoute : "Ce serait déjà un grand progrès si seulement la moitié d'entre elles étaient mises en pratique."

Fritz Flemming est un ancien examinateur de brevets à l'Office américain des brevets et des marques. Il considère la suggestion relative à la transparence des recherches comme un réel progrès, en déclarant : "En ayant accès au dossier de recherche réel, on peut prendre des décisions éclairées sur la qualité de la recherche."

Remettre la barre plus haut que jamais

D'autres, en revanche, ne considèrent pas que l'OEB soit le seul responsable de la mise en œuvre des mesures. Manuel Pescher, conseil en brevets, estime que l'exigence d'un renforcement externe des compétences des examinateurs devrait également s'appliquer aux conseils en brevets. Il s'interroge : "Combien de conseils en brevets ? prennent vraiment le temps et l'effort de comprendre le modèle d'entreprise du client et la manière dont il est lié au cycle complet de l'innovation, y compris la propriété intellectuelle douce ?"

Christoph Laub est examinateur en chef et responsable du projet "Validité juridique des brevets européens" à l'OEB. Il critique les demandes de l'IPQC pour un examen complet, en donnant à l'OEB l'occasion de se pencher sur la question de la validité juridique. L'impression que les examinateurs de brevets utilisent des "tactiques au coup par coup" lors de l'examen des demandes. Il déclare : "De mon point de vue, la chaussure est à l'autre pied. Dans ma réalité, ce sont les mandataires en brevets qui apportent souvent des modifications aux revendications en exploitant avec confiance l'art 82 CBE, que l'on n'a souvent guère pu anticiper." Les examinateurs doivent ensuite les examiner, étape par étape.

Fritz Flemming, examinateur de brevets américain à la retraite, lance également un appel à la compréhension pour ses collègues de l'OEB. Il écrit : "Le travail d'un examinateur de brevets n'est pas facile". Selon lui, les examinateurs disposent d'un temps fixe mais court pour choisir les meilleures références parmi ce qui pourrait être un nombre infini de possibilités.

Réunir les parties

Suite à la discussion de début février, la balle est maintenant dans le camp de l'OEB pour répondre aux propositions de l'initiative industrielle. Entre-temps, d'autres entreprises rejoignent l'IPQC, la dernière en date étant Tetra Pak. La discussion sur la qualité ne perd manifestement pas de son élan parmi les parties intéressées du secteur.