

OMPI



SCP/10/3

ORIGINAL : anglais

DATE : 30 septembre 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS

Dixième session
Genève, 10 – 14 mai 2004

PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DU TRAITÉ
SUR LE DROIT MATÉRIEL DES BREVETS

établi par le Bureau international

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
INTRODUCTION	2
PROJET DE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION	
<i>Règle 1</i> <i>Expressions abrégées</i>	3
<i>Règle 2</i> <i>Personne du métier visée aux articles 10.1), 11.4)a) et 12.3) et aux règles 4.1)vii), 7.24), 10.iii), 11.1), 12.1)a) et 2), 13.5)ii), 14.1)a) et 2) et 15.2), 3) et 4)</i>	4
<i>Règle 3</i> <i>Exceptions visées à l'article 3.2)</i>	5
<i>Règle 4</i> <i>Autres conditions visées à l'article 5.21) relatives au contenu de la description et au mode et à l'ordre de la présentation</i>	6
<i>Règle 5</i> <i>Autres conditions visées à l'article 5.21) relatives aux revendications</i>	9
<i>Règle 6</i> <i>Précisions relatives à la règle d'unité de l'invention énoncée à l'article 6</i>	12
<i>Règle 7</i> <i>Précisions concernant les observations et la modification ou la correction de la demande selon l'article 7</i>	13
<u><i>Règle 7bis</i></u> <u><i>Erreurs évidentes selon l'article 7bis</i></u>	16
<i>Règle 8</i> <i>Mise à la disposition du public selon l'article 8.1)</i>	17
<i>Règle 9</i> <i>Effet de <u>certaines</u> demandes antérieures sur l'état de la technique selon l'article 8.2)</i>	19
<i>Règle 10</i> <i>Caractère suffisant de la divulgation selon l'article 10</i>	21
<i>Règle 11</i> <i>Dépôt de matériel biologiquement reproductible <u>aux fins</u> {des articles 10 et 11.3)}</i>	22
<i>Règle 12</i> <i>Lien entre Précisions concernant les revendications et la divulgation selon l'article 11.3)</i>	26
<i>Règle 13</i> <i>Interprétation des revendications selon l'article 11.4)</i>	27
<i>Règle 14</i> <i>Éléments de l'état de la technique aux fins de l'article 12.2)</i>	32
<i>Règle 15</i> <i>Éléments de l'état de la technique aux fins de l'article 12.3)</i>	36
<i>Règle 16</i> <i>Exceptions visées à l'article 12.5)</i>	37

INTRODUCTION

1. Le présent document contient une version révisée du projet de règlement d'exécution du Traité sur le droit matériel des brevets (SPLT). Il tient compte des points de vue exprimés pendant la neuvième session du Comité permanent du droit des brevets tenue du 12 au 16 mai 2003.
2. En ce qui concerne les règles 1 à 9, sauf lorsque le texte d'une disposition ou d'un alinéa existant a été déplacé dans son intégralité, les différences entre le texte précédent du projet de règlement d'exécution du projet de Traité sur le droit matériel des brevets figurant dans le document SCP/9/3 et le texte révisé contenu dans le présent document ont été indiquées de la façon suivante :
 - i) les mots qui ne figuraient pas dans le document SCP/9/3 mais qui figurent dans le présent texte sont soulignés, et
 - ii) les mots qui figuraient dans le document SCP/9/3 mais qui ne figurent plus dans le présent document sont barrés d'un trait horizontal.
3. Ainsi qu'en est convenu le SCP à sa neuvième session, les dispositions que le comité considère comme provisoirement acceptées sont encadrées. Ces dispositions ne peuvent plus faire l'objet de débats, sauf à la demande expresse d'un membre du comité ou en vue d'approuver les changements découlant de modifications apportées au texte d'autres dispositions.
4. En ce qui concerne les règles 10 à 16, étant donné que les dispositions correspondantes n'ont pas été examinées pendant la neuvième session du SCP, le texte du projet de règlement d'exécution du SPLT figurant dans le document SCP/9/3 est conservé, à l'exception de modifications corrélatives et de corrections d'erreurs typographiques, qui sont ombrées dans le texte.
5. Il convient de noter que certaines des dispositions suggérées (telles que le projet de règle 9) sont caractéristiques d'un système dit du premier déposant. Cela ne préjuge toutefois en rien le futur texte du SPLT ni les futures délibérations du comité sur l'incorporation de points supplémentaires dans le traité.
6. Le projet de texte des directives pour la pratique correspondant au projet de SPLT fait l'objet du document SCP/10/6.

Règle 1

Expressions abrégées

- 1) [*Expressions abrégées dans le règlement d'exécution*] a) Dans le présent règlement d'exécution, on entend par "traité" le Traité sur le droit matériel des brevets.
 - b) Dans le présent règlement d'exécution, le mot "article" renvoie à l'article indiqué du traité.
 - c) Aux fins du présent règlement d'exécution, et sauf lorsqu'un sens différent est expressément indiqué, on entend par "Traité de Budapest" le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, signé le 28 avril 1977 et son règlement d'exécution, révisés et modifiés.
- 2) [*Expressions abrégées définies dans le traité*] Les expressions abrégées définies à l'article premier aux fins du traité ont le même sens aux fins du présent règlement d'exécution.

Règle 2

*Personne du métier visée aux articles 10.1), 11.4)a) et 12.3)
et aux règles 4.1)vii), 7.24), 10.iii), 11.1), 12.1)a) et 2), 13.5)ii),
14.1)a) et 2) et 15.2), 3) et 4)*

Une personne du métier s'entend d'une personne hypothétique possédant des connaissances générales et des compétences normales dans le domaine technique pertinent à la date applicable.

[COMMENTAIRE : Compte tenu des délibérations qui ont eu lieu à la neuvième session du SCP, une autre possibilité consiste à placer cette disposition dans le traité. Les directives pour la pratique donnent des précisions supplémentaires à propos des expressions "connaissances générales" et "compétences normales".]

Règle 3

Exceptions visées à l'article 3.2)

Les demandes et les brevets visés à l'article 3.2) sont :

i) sous réserve de l'article 1.ii), les demandes provisoires ~~de brevet d'invention~~
~~et de brevet d'addition;~~

ii) les demandes de redélivrance.

[COMMENTAIRE : Les termes "demandes de redélivrance" figurant au point ii) fait l'objet d'explications supplémentaires dans les directives pour la pratique. L'article 1.ii) et v) précise que les termes "demandes" et "brevets" figurant à l'article 3.1) n'englobent pas la "protection de deuxième niveau".]

Règle 4

Autres conditions visées à l'article 5.21) relatives au contenu de la description et au mode et à l'ordre de la présentation

1) [*Contenu de la description et mode et ordre de la présentation*] La description doit, après l'indication du titre de l'invention revendiquée,

i) préciser le ou les domaines [techniques] auxquels se rapporte l'invention revendiquée;

[COMMENTAIRE : L'adjectif "techniques" est placé entre crochets, dans l'attente du débat sur cette question en relation avec le projet d'article 12.1). À sa neuvième session, le SCP est convenu qu'il devrait être débattu de la question de l'utilisation du terme "techniques" dans l'ensemble du traité et du règlement d'exécution de préférence dans le cadre de l'examen du projet d'article 12.1), à la suite duquel il pourrait être envisagé d'apporter des modifications corrélatives dans l'ensemble du traité et du règlement d'exécution.]

ii) indiquer les éléments de la technique antérieure qui, à la connaissance du déposant, peuvent être considérés comme utiles pour l'intelligence de l'invention revendiquée, ainsi que pour la recherche et l'examen, et, de préférence, citer les documents qui reflètent ces éléments;

iii) exposer l'invention revendiquée en des termes permettant de comprendre en quoi elle consiste et, de préférence, en des termes propres à assurer la compréhension du problème (même s'il n'est pas expressément mentionné comme tel) et de sa solution et indiquer les avantages éventuels de l'invention revendiquée par rapport à la technique antérieure;

iv) lorsqu'un dépôt de matériel biologiquement ~~reproductible~~ est exigé en vertu de la règle 11, indiquer le fait que le dépôt a été effectué et mentionner au moins le nom et l'adresse de l'institution de dépôt, la date du dépôt et le numéro d'ordre attribué au dépôt

[Règle 4.1), suite]

par cette institution, ainsi qu'exposer, dans la mesure du possible, la nature et les caractéristiques de ce matériel, pertinentes eu égard à l'obligation de divulguer l'invention revendiquée;

[COMMENTAIRE : Cette modification purement rédactionnelle est suggérée dans un but d'uniformisation de la terminologie avec le PCT.]

v) décrire brièvement les figures contenues dans les dessins, s'il y en a;

vi) exposer ~~au moins~~ [une manière] [la meilleure manière connue par le déposant au moment du dépôt] d'exécuter l'invention revendiquée, en utilisant à cet effet des exemples, s'il y a lieu, et des renvois aux dessins, s'il y en a;

vii) indiquer explicitement, si cela ne ressort pas de manière évidente pour une personne du métier de la demande ou de la nature de l'invention revendiquée, la ou les manières dont l'invention revendiquée remplit la condition d'utilité ou de possibilité d'application industrielle.

[2) [Éléments supplémentaires] Une Partie contractante peut exiger que soient mentionnées la source et l'origine géographique du matériel biologique déposé dans la description.]

[COMMENTAIRE 1) : Il convient de noter que, lorsque les renseignements relatifs à la source ou à l'origine géographique du matériel biologique déposé correspondent à la technique antérieure qui, à la connaissance du déposant, peut être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention revendiquée, pour la recherche à l'égard de cette invention et pour l'examen de celle-ci, ces renseignements devront être fournis en vertu de

l'alinéa 1)ii). En outre, lorsque ces renseignements sont essentiels pour satisfaire à la condition selon laquelle la divulgation doit être suffisante, ils devront être fournis conformément au projet d'article 10.]

[COMMENTAIRE 2) : En ce qui concerne l'exigence relative à la fourniture de renseignements concernant les demandes correspondantes déposées et les brevets correspondants délivrés à l'étranger, l'article 29.2) de l'Accord sur les ADPIC ne prévoit pas dans quelle partie de la demande ces renseignements doivent figurer.]

23) [Présentation différente du contenu] Une Partie contractante doit accepter le contenu de la description présenté d'une manière et dans un ordre différents des indications figurant à l'alinéa 1), lorsque, en raison de la nature de l'invention revendiquée, une manière différente ou un ordre différent permet une meilleure intelligence ou une présentation plus concise de l'invention revendiquée.

*Règle 5**Autres conditions visées à l'article 5.21) relatives aux revendications*

1) [Numérotation continue] Lorsque la demande contient plusieurs revendications, celles-ci doivent être numérotées en continu au moyen de nombres entiers. Une Partie contractante peut exiger l'utilisation d'une catégorie particulière de nombres entiers devant son office.

[COMMENTAIRE : Les directives pour la pratique préciseront que la numérotation des revendications débutera par le chiffre "1". Une Partie contractante sera libre d'exiger des déposants qu'ils utilisent un type particulier de chiffres, tels que les chiffres arabes.]

2) [Forme des revendications] Les revendications doivent être rédigées, au choix du déposant,

i) soit en deux parties, la première consistant en un préambule indiquant les caractéristiques [techniques]¹ de l'invention qui sont nécessaires pour la définition de l'objet de la protection demandée et qui, combinées, semblent faire partie de l'état de la technique, et la seconde ("la partie caractérisante"), précédée de la formule "caractérisé en", "caractérisé par", "où l'amélioration comprend" ou d'une formule analogue, consistant en une indication des caractéristiques [techniques] qui, combinées aux caractéristiques [techniques] énoncées dans la première partie, définissent l'objet de la protection demandée; ou

¹ À sa neuvième session, le SCP est convenu qu'il devrait être débattu de la question de l'utilisation du terme "[techniques]" dans l'ensemble du traité et du règlement d'exécution de préférence dans le cadre de l'examen du projet d'article 12.1), à la suite duquel il pourrait être envisagé d'apporter des modifications corrélatives dans l'ensemble du traité et de son règlement d'exécution.

ii) soit en une seule partie présentant une combinaison de plusieurs caractéristiques[techniques], ou bien une seule caractéristique[technique], qui définit l'objet de la protection demandée.

3) [*Renvoi, dans les revendications, à la description et aux dessins*] a) Aucune revendication ne doit, sauf lorsque cela est absolument nécessaire, renvoyer à la description ou aux dessins éventuels – par exemple de la façon suivante : “comme décrit dans la partie ... de la description,” ou “comme illustré dans la figure ... des dessins,”.

b) Une revendication ne doit pas contenir de dessins, mais peut contenir des tableaux, des graphiques et des formules chimiques ou mathématiques.

c) Lorsque la demande contient un dessin, toute caractéristique [technique] mentionnée dans une revendication peut, si la compréhension de cette revendication s'en trouve facilitée, être assortie d'un signe de renvoi à la partie applicable du dessin en question; le signe de renvoi doit être placé entre crochets ou entre parenthèses.

4) [*Revendications dépendantes et dépendantes multiples*]² a) Toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une autre revendication ou de plusieurs autres revendications (ci-après dénommée “revendication dépendante” ou “revendication dépendante multiple” respectivement) doit, au début de préférence, renvoyer à cette autre revendication

² ~~Le texte de cette disposition est subordonné à l'issue des travaux du Groupe de travail sur les divulgations d'inventions multiples et les demandes complexes.~~

[Règle 5.4)a), suite]

ou, selon le cas, à ces autres revendications par l'indication de leur numéro, puis indiquer les caractéristiques revendiquées qui s'ajoutent à celles dont la protection est demandée dans la ou les autres revendications.

b) Une revendication dépendante et une revendication dépendante multiple ne peuvent renvoyer qu'à une ou plusieurs revendications antérieures

[COMMENTAIRE : Cette disposition est nécessaire, étant donné que tous les offices des Parties contractantes pourraient ne pas être autorisés à renuméroter les revendications d'office en vertu de la législation applicable.]

bc) Une revendication dépendante peut dépendre d'une autre revendication dépendante ou d'une revendication dépendante multiple. Une revendication dépendante multiple peut dépendre d'une revendication dépendante ou d'une autre revendication dépendante multiple. Une revendication dépendante multiple peut renvoyer dans le cadre d'une alternative ou de façon cumulative aux revendications dont elle dépend.

ed) Toutes les revendications dépendantes renvoyant à la même revendication et toutes les revendications dépendantes multiples renvoyant aux mêmes revendications doivent être groupées de la manière la plus pratique possible.

*Règle 6³**Précisions relatives à la règle d'unité de l'invention énoncée à l'article 6*1) [*Cas dans lesquels la règle de l'unité de l'invention est réputée observée*]

Lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée, la règle d'unité de l'invention est observée seulement s'il existe entre ces inventions une relation [technique] portant sur une ou plusieurs caractéristiques [techniques] particulières identiques ou correspondantes qui déterminent une contribution apportée à l'état de la technique par chacune de ces inventions, considérée comme un tout.

2) [*Façon de rédiger les revendications sans incidence sur l'appréciation de l'unité de l'invention*] S'agissant de déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, il est indifférent que chacune des inventions fasse l'objet d'une revendication distincte ou soit présentée comme une variante dans le cadre d'une seule et même revendication.

³ Le texte de cette disposition est subordonné à l'issue des travaux du Groupe de travail sur les divulgations d'inventions multiples et les demandes complexes. À sa neuvième session, le SCP a décidé de différer l'examen de la question de l'unité de l'invention.

Règle 7

*Précisions concernant les observations et la modification ou
la correction de la demande selon l'article 7*

1) [Délai visé à l'article 7.1)] Le délai imparti pour présenter des observations et apporter des modifications et des corrections à la demande, visé à l'article 7.1), ne doit pas être inférieur à [deux][trois] mois à compter de la date de la notification visée à cet article.

2) [Exceptions en vertu de l'article 7.1)] Lorsque l'office a donné au déposant la possibilité en vertu de l'article 7.1) d'apporter des modifications et des corrections à la demande en vue de remédier à une erreur ou à une irrégularité contenue dans la demande principale afin de remplir une condition énoncée à l'article 13.1)⁴, mais si la même erreur ou la même irrégularité figure toutefois dans la demande divisionnaire, de continuation ou de continuation in part, cet office n'est pas tenu de donner au déposant une nouvelle possibilité d'intervenir en vertu de l'article 7.1) en ce qui concerne cette erreur ou cette irrégularité.

[COMMENTAIRE : Cet alinéa est repris de l'ancien article 7.1)b). Le projet de texte révisé précise le lien entre l'article 7.1) et cet alinéa. Le but recherché n'est aucunement d'apporter un changement quant au fond.]

3) [Modifications ou corrections à l'initiative du déposant en vertu de l'article 7.2)]

a) Les modifications ou les corrections relatives à la description, aux revendications et aux dessins éventuels visées à l'article 7.2) peuvent être apportées au moins jusqu'au moment où la demande est conforme aux prescriptions requises pour donner lieu à la délivrance d'un brevet. Toutefois, toute Partie contractante qui prévoit un examen quant au

⁴ Voir la note de l'article 13.

fond effectué par son office ou par un autre office peut disposer que, sous réserve de la correction d'une erreur évidente conformément à l'alinéa 4), le déposant a le droit d'apporter ces modifications et ces corrections seulement jusqu'au terme du délai accordé pour la réponse à la première communication de l'office concernant le fond.

[COMMENTAIRE : Cette disposition a été déplacée de l'ancien article 7.2). Elle porte sur les modifications et les corrections relatives à la description, aux revendications et aux dessins éventuels. Les modifications et les corrections relatives à l'abrégé sont traitées dans le sous-alinéa b).]

b) Une Partie contractante peut disposer que le droit du déposant d'apporter les modifications et les corrections à l'abrégé visé à l'article 7.2) ne s'applique pas lorsque le déposant n'est pas chargé d'établir le contenu final de l'abrégé à publier.

[COMMENTAIRE : Compte tenu de la fonction de l'abrégé, c'est-à-dire simplement informer le public, publier un abrégé de qualité serait dans l'intérêt de toutes les parties concernées, y compris les déposants. Par conséquent, le déposant pourra souhaiter apporter des modifications et des corrections à l'abrégé de sa propre initiative. Bien que l'article 7.2) reconnaisse le droit du déposant de procéder à des modifications et à des corrections dans l'abrégé de sa propre initiative, le traité et le règlement d'exécution ne prévoient aucun délai applicable à cet égard. Ces délais devront être précisés dans la législation applicable.

Selon cette disposition, les offices qui ont le pouvoir de modifier l'abrégé présenté par le déposant d'office avant sa publication ne seront pas liés par l'article 7.2) s'agissant des modifications et des corrections relatives à l'abrégé. En outre, une Partie contractante ne peut pas appliquer l'article 7.2) aux demandes internationales en ce qui concerne les abrégés, étant donné que c'est à l'administration chargée de la recherche internationale qu'il appartient d'établir les abrégés des demandes internationales.]

[Règle 7.4), suite]

24) [Erreurs évidentes visées à l'article 7.3)]

~~{Variante A}~~

~~Une erreur est considérée comme évidente lorsqu'un homme du métier aurait compris, à la date du dépôt, que l'erreur signalée constituait manifestement une erreur et que le sens découlant de la correction proposée était manifestement le même que celui visé dans la demande contenant cette erreur à la date du dépôt constaterait immédiatement que quelque chose d'autre que ce qui était manifestement voulu était écrit dans la demande. La correction doit être évidente au sens où une personne du métier à la date du dépôt constaterait immédiatement que rien d'autre que le texte proposé en tant que correction n'aurait pu être voulu.~~

~~{Fin de la variante A}~~

~~[COMMENTAIRE : Le projet de texte révisé est inspiré d'une proposition de révision de la règle 91.1 du PCT, qui a été soumise au Groupe de travail sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (voir le document PCT/R/WG/4/4 Add,2). Il convient de noter que l'article 7.2) ne traite que de la correction des erreurs évidentes dans la description, les revendications, l'abrégé et les dessins éventuels.]~~

~~{Variante B}~~

~~Une erreur est considérée comme évidente seulement lorsqu'une personne du métier à la date de dépôt constaterait immédiatement que rien d'autre que le texte proposé en tant que correction n'aurait pu être voulu.~~

~~{Fin de la variante B}~~

Règle 7bis

Erreurs évidentes selon l'article 7bis

La règle 7.4) s'applique *mutatis mutandis* aux erreurs évidentes figurant dans un brevet.

Règle 8

Mise à la disposition du public selon l'article 8.1)

1) [*Forme de la mise à la disposition du public*] Les informations mises à la disposition du public sous une forme quelconque, que ce soit sous forme écrite, sous forme électronique, par communication orale, par présentation ou par une utilisation, doivent être considérées comme faisant partie de l'état de la technique selon l'article 8.1).

2) [*Accessibilité par le public*] a) Des informations sont réputées mises à la disposition du public s'il est raisonnablement possible que le public ait pu y avoir accès. On considère qu'il est raisonnablement possible que le public ait pu avoir accès à des informations s'il est possible pour celui-ci d'accéder au contenu des informations et d'entrer en possession de ce contenu.

b) Aux fins de l'article 8 et de la présente règle, le terme "public" désigne n'importe quelle personne qui n'est pas liée par une obligation explicite ou implicite de confidentialité visant à tenir les informations secrètes.

[COMMENTAIRE : L'obligation de confidentialité ne doit pas nécessairement figurer expressément dans un accord de confidentialité. Cette obligation peut aussi être implicite. Autrement dit, la nature de la relation entre l'inventeur et le tiers auquel l'invention a été divulguée devrait être telle qu'il devrait être raisonnable de s'attendre que l'information visée devrait être tenue secrète (par exemple, comme la relation au sein d'un couple ou celle liant un salarié et son employeur).]

3) [*Détermination de la date de mise à la disposition du public*] Lorsque des informations permettent de déterminer seulement le mois ou l'année, mais non la date précise de mise à la disposition du public, les informations sont présumées avoir été mises à la disposition du public le [premier][dernier] jour du mois ou de l'année en question, sauf preuve contraire.

[*COMMENTAIRE : Les directives pour la pratique contiennent des précisions supplémentaires en rapport avec l'un ou l'autre des adjectifs considérés ("premier" ou "dernier".*)]

Règle 9

Effet de certaines demandes ~~antérieures~~ sur l'état de la technique selon l'article 8.2)

1) [*Principe du "contenu intégral"*] a) Le contenu intégral ~~de la~~ d'une autre demande ~~antérieure~~ visé à l'article 8.2) consiste en la description, les revendications et les dessins à la date de dépôt.

b) La autre demande ~~antérieure~~ visée au sous-alinéa a) peut être une demande de brevet ou une demande de modèle d'utilité ou de délivrance de tout autre titre protégeant une invention selon la législation applicable, pour autant que, en vertu de la législation applicable, un seul de ces titres puisse être valablement délivré avec effet à l'égard d'une Partie contractante pour la même invention revendiquée.

2) [*Demandes qui ne sont plus en instance*] Lorsque la autre demande ~~antérieure~~ visée à l'article ~~8.2)~~ a été ~~publiée~~ mise à la disposition du public conformément à l'article 8.2) en dépit du fait que, avant la date ~~de sa publication~~ à laquelle la demande a été mise à la disposition du public, elle [n'était plus en instance et n'aurait pas dû être ~~publiée~~ mise à la disposition du public en vertu de la législation applicable][avait été retirée], elle n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique aux fins de ~~cet~~ l'article 8.2).

[*COMMENTAIRE : Les mots "plus en instance" signifient, par exemple, que la demande est arrivée à expiration, a été retirée ou abandonnée ou est considérée comme telle ou qu'elle a été refusée ou rejetée.*]

[3) [*Exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs*] L'article 8.2) et les alinéas 1) à ~~3~~ et 2) ne s'appliquent pas lorsque le déposant de la autre demande ~~antérieure~~, ou l'inventeur qui y est désigné, et le déposant de la demande à l'examen, ou l'inventeur qui y est désigné, ne sont, à la date de dépôt de la demande à l'examen, qu'une seule et même personne; toutefois, un seul brevet peut être valablement délivré avec effet à l'égard d'une Partie contractante pour la même invention revendiquée.]

[COMMENTAIRE : Peu après avoir déposé une demande antérieure divulguant l'invention X dans la description mais pas dans les revendications, le déposant peut constater que son invention X mérite de faire l'objet d'une demande de protection par brevet. Cela peut arriver, en particulier dans le cadre du système dit du premier déposant, étant donné que les déposants sont désireux de déposer les demandes dès que possible. Dans ce cas, en l'absence de disposition prévoyant une exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs, même si le déposant dépose une autre demande ultérieure revendiquant l'invention X avant la publication de sa demande antérieure, sa demande ultérieure serait rejetée, étant donné que le contenu intégral de sa demande antérieure fait partie intégrante de l'état de la technique. Dans les pays qui autorisent la priorité interne, cela pourrait ne pas être un problème parce que le déposant pourrait simplement revendiquer la priorité interne de la demande antérieure. L'effet n'est toutefois pas le même, étant donné que, dans le cas de la priorité interne, le déposant devrait déposer une demande ultérieure dans un délai d'un an à compter de la date de dépôt de la demande antérieure, tandis que grâce à la disposition dérogatoire précitée, il pourrait déposer une demande ultérieure au moment de la publication, ce qui lui ferait bénéficier normalement d'une période plus longue que le délai de priorité.]

Règle 10

Caractère suffisant de la divulgation selon l'article 10

Au moment d'apprécier l'absence d'expérimentation excessive en relation avec l'article 10.1), les facteurs ci-après doivent notamment être pris en considération :

- i) l'étendue des revendications;
- ii) la nature de l'invention revendiquée;
- iii) les connaissances générales d'une personne du métier;
- iv) le degré de prévisibilité dans la technique en question;
- v) la quantité d'indications fournies dans la demande, y compris les références à l'état de la technique;
- vi) la part d'expérimentation nécessaire pour la réalisation ou l'utilisation de l'invention revendiquée à partir de la divulgation.

Règle 11

*Dépôt de matériel ~~biologiquement reproductible~~ aux fins
[des articles 10 et 11.3]*

1) [*Dépôt de matériel ~~biologiquement reproductible~~*] Lorsque :

i) ~~la~~ une demande mentionne du matériel ~~biologiquement reproductible~~ qui n'est pas à la disposition du public; et

ii) ce matériel ne peut pas y être ~~divulgué~~ décrit d'une manière qui permette à une personne du métier d'exécuter l'invention revendiquée sans avoir accès à ce matériel, conformément aux prescriptions de l'article de satisfaire aux conditions énoncées [à l'article 10], ou de décrire l'invention revendiquée conformément à l'article [aux articles 10 et 11.3] sans qu'une personne du métier ait accès à ce matériel; ~~et que ce matériel n'est pas à la disposition du public~~;

le déposant peut, dans la mesure où le matériel ne peut être décrit dans la demande comme indiqué au point ii), remédier à l'inobservation de ces articles en déposant le matériel doit être déposé auprès d'une institution de dépôt conformément à l'article 5.2) la législation applicable. Dans ce cas, dans la mesure où les conditions énoncées [à l'article 10] [aux articles 10 et 11.3] ne peuvent pas être remplies autrement, le dépôt est considéré comme faisant partie de la description.

[COMMENTAIRE : Le texte révisé a pour but de préciser les circonstances dans lesquelles un dépôt de matériel ~~biologiquement reproductible~~ est requis.]

[Règle 11, suite]

2) [Date du dépôt]

[Variante A]

a) ~~— Sous réserve du sous-alinéa b), le~~ dépôt doit être fait au plus tard à la date de dépôt de la demande.

b) ~~— Lorsque la divulgation du matériel biologiquement reproductible déposé, dans la mesure où il est pris en considération aux fins [de l'article 10] [des articles 10 et 11.3)], est conforme à l'article 7.3), une Partie contractante [peut] [doit] accepter un dépôt qui a été fait après la date de dépôt de la demande, à condition que le déposant apporte la preuve que le matériel biologiquement reproductible déposé est le matériel biologiquement reproductible expressément indiqué dans la demande telle qu'elle a été déposée.~~

[Fin de la variante A]

[Variante B]

a) Sous réserve du sous-alinéa b), le dépôt doit être fait au plus tard à la date de dépôt de la demande.

b) Une Partie contractante doit accepter un dépôt qui a été fait après la date de dépôt de la demande, mais tant que celle-ci était en instance, si

[Règle 11.2)b), suite]

- i) l'accès d'un tiers au matériel ~~biologiquement reproductible~~ déposé est nécessaire pour que les conditions énoncées ~~[à l'article 10]~~ [aux articles 10 ou 11.3)] soient remplies, même si le matériel déposé est intégralement et expressément identifié dans la demande à la date de dépôt; ou
- ii) le matériel a été déposé à la date de dépôt de la demande ou avant cette date auprès d'une institution de dépôt qui ne répond pas aux critères de la législation applicable et le déposant doit déposer à nouveau ce matériel auprès d'une institution de dépôt répondant aux critères de la législation applicable,

à condition que le déposant apporte la preuve que le matériel ~~biologiquement reproductible~~ déposé est le matériel ~~biologiquement reproductible~~ expressément indiqué dans la demande telle qu'elle a été déposée.

[Fin de la variante B]

[COMMENTAIRE : La variante B a pour but de mettre en place des règles harmonisées à l'échelon international qui autorisent un dépôt de matériel fait après la date de dépôt de la demande dans des circonstances bien déterminées. Le projet de point i) de la variante B vise le cas où, par exemple, du matériel ~~biologiquement reproductible~~ qui n'était pas à la disposition du public a été utilisé pour réaliser une invention revendiquée de sorte que, bien que ce matériel soit intégralement indiqué expressément dans la description, des tiers doivent y avoir accès pour réaliser et utiliser l'invention revendiquée sans expérimentation excessive.]

[Règle 11, suite]

3) [*Institution de dépôt internationale*] ~~Aucune~~ Une Partie contractante ~~ne refuse les~~
~~effets d'un dépôt visé à l'alinéa 1) s'il a été effectué auprès d'une institution~~ doit reconnaître
toute autorité de dépôt internationale selon le Traité de Budapest comme institution de dépôt
compétente aux fins de l'alinéa 1).

Règle 12

~~Lien entre Précisions concernant les revendications et la divulgation selon l'article 11.3)~~

1) [Clarté et concision des revendications] a) Les revendications sont considérées comme étant claires si une personne du métier peut déterminer les limites de l'invention revendiquée avec une certitude raisonnable.

b) Les revendications sont considérées comme étant concises si elles ne contiennent pas une répétition abusive ni une multiplicité de revendications dénuées d'intérêt qui rend l'évaluation de l'objet de la demande de protection excessivement difficile.

[COMMENTAIRE : Compte tenu des délibérations qui ont eu lieu à la huitième session du SCP, ces dispositions sont transférées des directives pour la pratique.]

2) [Lien entre les revendications et la divulgation] L'objet de chaque revendication doit se fonder sur [les revendications], la description et les dessins de telle manière qu'une personne du métier puisse appliquer l'enseignement qui y figure à la revendication considérée dans toute son étendue, de façon à montrer que le déposant ne revendique pas des éléments qu'il n'avait pas identifiés et décrits à la date de dépôt.

[COMMENTAIRE : En ce qui concerne les mots "les revendications" placés entre crochets, voir le commentaire relatif au projet d'article 11.3).]

Règle 13

Interprétation des revendications selon l'article 11.4)

1) [Libellé des revendications] a) Les termes utilisés dans les revendications doivent être interprétés compte tenu du sens et de la portée qu'ils ont normalement dans la technique considérée, à moins que la description ne donne à ces termes un sens spécial.

[COMMENTAIRE : Les participants de la huitième session de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT, tenue du 5 au 9 mai 2003, sont convenus que cette même question devrait être traitée dans le projet de directives révisées concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT dans les termes suivants : "Les termes utilisés dans les revendications doivent être interprétés conformément au sens et à la portée qui leur seraient habituellement attribués par une personne du métier, à moins que la description ne donne à ces termes un sens particulier".]

b) Les revendications ne doivent pas être interprétées comme étant nécessairement limitées à leur strict libellé.

2) [Absence de limitation aux termes de l'exposé] a) Les revendications ne doivent pas être limitées aux réalisations expressément exposées dans la demande, sauf si les revendications sont expressément limitées à ces réalisations.

b) Si la demande contient des exemples de réalisations de l'invention revendiquée ou des exemples des fonctions ou résultats de l'invention revendiquée, les revendications ne doivent pas être interprétées comme limitées à ces exemples, à moins que le déposant n'indique que tel doit être le cas; en particulier, ~~le seul fait qu'une invention revendiquée présente~~ à moins que le déposant ne l'indique expressément, un exemple n'exclut pas de la portée d'une invention revendiquée ~~et les caractéristiques supplémentaires par rapport~~

~~aux exemples divulgués dans la demande ou le brevet, ne présente pas des caractéristiques de ces derniers ou n'atteint pas tous ni les objectifs ou ne possède pas tous les avantages non mentionnés dans les exemples ou inhérents à ceux-ci n'exclut pas cette invention de la portée des revendications.~~

[COMMENTAIRE : La modification proposée vise à simplifier et à préciser la disposition.]

3) [Signes de renvoi] Tout signe de renvoi à la partie applicable du dessin visé à la règle 5.43)c) ne doit pas être interprété comme limitant les revendications.

4) [Types particuliers de revendications] a) Lorsque ~~une limitation figurant dans la~~ une revendication définit un moyen ou une étape en précisant sa fonction ou ses caractéristiques sans indiquer la structure ou le matériau ou l'acte qui lui correspond, cette ~~limitation~~ revendication doit être interprétée comme définissant toute structure ou tout matériau ou tout acte capable d'accomplir la même fonction ou ayant les mêmes caractéristiques.

[COMMENTAIRE : Aux fins de l'interprétation des revendications, le sous-alinéa a) est applicable aux revendications portant à la fois sur les moyens (ou étapes) et la fonction. Toutefois, afin de déterminer la nouveauté d'une telle revendication et l'activité inventive qu'elle implique (non-évidence), lorsque la fonction définie découle essentiellement d'une certaine structure ou d'un certain matériau ou acte de l'invention revendiquée, cette invention revendiquée ne serait pas nouvelle/n'impliquerait pas d'activité inventive (serait évidente) par rapport aux antériorités qui exposent la structure, le matériau ou l'acte proprement dit.]

b) Lorsque ~~une limitation figurant dans la~~ une revendication définit un produit par son procédé de fabrication, cette ~~limitation~~ revendication doit être interprétée comme signifiant que le produit en tant que tel présente les caractéristiques conférées par le procédé de fabrication.

[Règle 13.4), suite]

c) Lorsque ~~une limitation figurant dans la~~ une revendication définit un produit comme destiné à un usage déterminé, cette ~~limitation~~ revendication doit être interprétée comme signifiant que le produit est limité à l'usage en question seulement.

[COMMENTAIRE : Pour l'interprétation des revendications définissant un produit par son utilisation particulière, la revendication doit être interprétée comme portant sur le produit en tant que limité à cet usage particulier. Par conséquent, si une revendication définit un produit destiné à un usage particulier, la portée de la revendication doit être limitée au produit servant à cet usage. Que le produit soit nouveau ou non et que l'usage particulier de ce produit soit nouveau ou non par rapport à l'état de la technique n'est pas une question d'interprétation, mais une question de brevetabilité de l'invention revendiquée. Il convient de noter que cette disposition concerne une revendication de produit limité à un usage particulier (par exemple, un composé chimique Z à usage insecticide), et non une revendication d'usage (par exemple, utilisation du composé X en tant qu'herbicide).]

5) [Équivalents]

{Variante A}

Aux fins de l'article 11.4)b), un élément ("l'élément équivalent") est généralement considéré comme étant équivalent à un élément tel qu'il est exprimé dans une revendication ("l'élément revendiqué") si, au choix de la Partie contractante,

i) ~~il remplit essentiellement la même fonction de manière essentiellement identique, et produit essentiellement le même résultat, que l'élément revendiqué; ou~~

ii) ~~il est évident pour une personne du métier que l'élément équivalent permet d'obtenir essentiellement le même résultat que l'élément revendiqué;~~

~~au moment de l'atteinte présumée au brevet.~~

~~{Fin de la variante A}~~

~~{Variante B}~~

Aux fins de l'article 11.4)b), un élément ("l'élément équivalent") est généralement considéré comme étant équivalent à un élément tel qu'il est exprimé dans une revendication ("l'élément revendiqué") si, au moment d'une atteinte présumée au brevet,

i) la différence entre l'élément revendiqué et l'élément équivalent n'est pas substantielle et l'élément équivalent produit essentiellement le même résultat que l'élément revendiqué et

ii) une personne du métier n'avait pas lieu de supposer que l'élément équivalent avait été exclu de l'invention revendiquée.

[COMMENTAIRE : En ce qui concerne le point i), les directives pour la pratique précisent que, s'agissant d'établir si la différence entre l'élément revendiqué et l'élément équivalent est substantielle ou non, la question devrait être résolue compte tenu, par exemple, des facteurs suivants : a) la fonction de l'élément revendiqué et de l'élément équivalent; b) le résultat produit par l'élément revendiqué et par l'élément équivalent; et c) le caractère prévisible ou non de la substitution pour une personne du métier. S'agissant de déterminer si le point ii) est applicable, les directives pour la pratique prévoient la possibilité de prendre en considération a) l'état de la technique et b) l'historique de l'instruction (irrecevabilité fondée sur des actes accomplis ou des déclarations faites pour obtenir et maintenir en vigueur un brevet).]

~~{Fin de la variante B}~~

[Règle 13, suite]

6) [*Déclarations antérieures*] Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet, il [est][peut être] dûment tenu compte ~~de toute~~ d'une déclaration limitant la portée des revendications que le déposant ou le titulaire a faite au cours de procédures relatives à la délivrance ou à la validité du brevet dans le ressort juridique pour lequel la déclaration a été faite.

Règle 14

Éléments de l'état de la technique aux fins de l'article 12.2)

1) [~~Principal~~ Élément de l'état de la technique] a) Un élément est considéré comme un élément de l'état de la technique uniquement s'il permet à une personne du métier de réaliser et d'utiliser l'invention revendiquée.

b) Tout élément de l'état de la technique pertinent pour la détermination de l'absence de nouveauté (~~“principal élément de l'état de la technique”~~) i) ne peut être pris en considération qu'individuellement et ne peut pas être combiné avec d'autres éléments de l'état de la technique, et ii) ~~doit permettre à une personne du métier de réaliser et d'utiliser l'invention revendiquée.~~

[COMMENTAIRE : Le second membre de phrase énonce le principe selon lequel l'élément de l'état de la technique à prendre en considération pour la détermination de l'absence de nouveauté doit être suffisant. Les termes “réaliser et utiliser” sont tirés du projet d'article 10.1). La question de savoir comment, quand et par qui le contenu de cet élément de la technique est déterminé est traitée à l'alinéa 2).]

c) Un élément de l'état de la technique qui est incorporé par renvoi explicite dans un autre élément de l'état de la technique doit être considéré comme faisant partie de cet élément de l'état de la technique.

[COMMENTAIRE : Le contenu de cet alinéa est transféré de l'ancien alinéa 2)b).]

2) [~~Contenu du principal~~ de l'élément de l'état de la technique] a)

[Variante A]

Le contenu ~~du principal~~ de l'élément de l'état de la technique est déterminé par ce qui était explicitement ou implicitement divulgué à la date à laquelle cet élément a été mis à la disposition ~~du public~~ d'une personne du métier à cette date. ~~L'étendue de la divulgation du~~

[Règle 14.2), suite]

~~principal élément de la technique est déterminée par une personne du métier à la date de la revendication; toutefois, les connaissances qui auraient été mises à la disposition de la personne du métier après la date à laquelle le principal élément de l'état de la technique a été mis à la disposition du public ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination du contenu de l'élément principal de l'état de la technique.~~

b) — ~~Les éléments de l'état de la technique qui sont incorporés par renvoi explicite dans le principal élément de l'état de la technique doivent être considérés comme faisant partie du principal élément de l'état de la technique.~~

[COMMENTAIRE : *Le contenu de cet alinéa est transféré à l'alinéa 1)b).*]

3) [Autre ~~d~~Demande antérieure en tant qu'élément principal de l'état de la technique] Lorsque le ~~principal~~ l'élément de l'état de la technique est une autre demande ~~antérieure~~ visée à l'article 8.2), la mention à l'alinéa 2) de la date à laquelle le ~~principal~~ l'élément de l'état de la technique a été mis à la disposition du public doit être comprise comme désignant la date de dépôt de la autre demande ~~antérieure~~ ou, le cas échéant en vertu de l'article 8.2)b), la date de dépôt de la demande précédente.

[Fin de la variante A]

[COMMENTAIRE : *Selon la variante A, le contenu de l'élément de la technique est déterminé par une personne du métier à la date à laquelle cet élément a été mis à la disposition du public. En d'autres termes, l'objet qui a été divulgué, explicitement ou implicitement, à la date à laquelle l'élément de l'état de la technique a été mis à la disposition du public doit être déterminé par une personne du métier à la date de la divulgation de l'élément de l'état de la technique. On peut considérer que, puisque cette disposition concerne la détermination de la*

nouveauté, la personne du métier qui détermine l'objet qui a été divulgué à la date à laquelle l'élément de l'état de la technique a été mis à la disposition du public doit être la personne du métier à la date de priorité de l'invention revendiquée.]

[Variante B]

~~Le contenu du principal de l'élément de l'état de la technique est déterminé par ce qui était explicitement ou implicitement divulgué à la date à laquelle cet élément a été mis à la disposition du public à une personne du métier à la date de priorité de l'invention revendiquée. L'étendue de la divulgation du principal élément de la technique est déterminée par une personne du métier à la date de la revendication; toutefois, les connaissances qui auraient été mises à la disposition de la personne du métier après la date à laquelle le principal élément de l'état de la technique a été mis à la disposition du public ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination du contenu de l'élément principal de l'état de la technique.~~

~~b) — Les éléments de l'état de la technique qui sont incorporés par renvoi explicite dans le principal élément de l'état de la technique doivent être considérés comme faisant partie du principal élément de l'état de la technique.~~

~~[COMMENTAIRE : Le contenu de cet alinéa est transféré à l'alinéa 1)b).]~~

[Règle 14, suite]

3) — ~~[Demande antérieure en tant qu'élément principal de l'état de la technique]~~

~~Lorsque le principal élément de l'état de la technique est une demande antérieure visée à l'article 8.2), la mention à l'alinéa 2) de la date à laquelle le principal élément de l'état de la technique a été mis à la disposition du public doit être comprise comme désignant la date de dépôt de la demande antérieure ou, le cas échéant en vertu de l'article 8.2)b), la date de dépôt de la demande précédente.~~

[Fin de la variante B]

[COMMENTAIRE 1) : La variante B prévoit que le contenu divulgué, explicitement ou implicitement, dans l'élément de l'état de la technique est déterminé par la personne du métier à la date de priorité de l'invention revendiquée à l'examen. Par conséquent, cette personne du métier ferait appel à ses connaissances à la date de priorité d'une invention revendiquée afin de déterminer l'objet divulgué explicitement ou implicitement dans l'élément de l'état de la technique.]

[COMMENTAIRE 2) : Il convient de noter que, lorsque l'élément de l'état de la technique est compris dans l'état de la technique visé dans le projet d'article 8.1), la différence entre la variante A et la variante B peut ne pas être déterminante aux fins de l'évaluation de la brevetabilité de l'invention revendiquée concernée. Par exemple, selon la variante A, si l'invention revendiquée est évidente pour une personne du métier compte tenu de l'objet divulgué dans l'élément de l'état de la technique et des connaissances qui ont été acquises par une personne du métier à compter de la date de priorité de l'invention revendiquée, l'invention revendiquée n'impliquera pas d'activité inventive (même si elle est nouvelle). En revanche, lorsque l'élément de l'état de la technique fait partie de l'état de la technique visé à l'article 8.2), les deux variantes peuvent, dans certains cas, représenter une différence substantielle pour ce qui est de la détermination de la brevetabilité de l'invention revendiquée.]

*Règle 15**Éléments de l'état de la technique aux fins de l'article 12.3)*

- 1) [*Éléments de l'état de la technique*] L'état de la technique visé à l'article 12.3) peut consister en un seul élément ou en plusieurs éléments de l'état de la technique.

- 2) [*Contenu des éléments de l'état de la technique*] Le contenu des éléments de l'état de la technique visés à l'alinéa 1) est déterminé par ce qui est explicitement ou implicitement divulgué, à une personne du métier, à la date de ~~la revendication~~ la revendication priorité de l'invention revendiquée.

- 3) [*Connaissances générales possédées par la personne du métier*] Pour la détermination de l'activité inventive (de la non-évidence), il doit être tenu compte des connaissances générales que possède la personne du métier à la date de ~~la revendication~~ la revendication priorité de l'invention revendiquée.

- 4) [*Évidence de l'invention revendiquée*] Une invention revendiquée prise dans son ensemble doit être considérée comme évidente selon l'article 12.3) si un élément quelconque ou plusieurs éléments de l'état de la technique ou les connaissances générales d'une personne du métier pouvaient [~~conduire~~][amener] une personne du métier, à la date de ~~la revendication~~ la revendication priorité de l'invention revendiquée, à parvenir à l'invention revendiquée en remplaçant, en combinant ou en modifiant un ou plusieurs de ces éléments de l'état de la technique.

[COMMENTAIRE : Le terme "conduire" ou "amener" vise à préciser que le simple fait qu'une personne du métier est parvenue à l'invention revendiquée peut ne pas être suffisant pour refuser l'activité inventive, mais que l'état de la technique doit déclencher un processus pour parvenir à l'invention revendiquée.]

Règle 16⁵

Exceptions visées à l'article 12.5)

Les Parties contractantes peuvent considérer comme non brevetables :

[Réservé]⁶

[Fin du document]

⁵ À sa huitième session, le SCP est convenu de différer l'examen de cette règle.

⁶ Le SCP voudra peut-être envisager la possibilité d'incorporer en substance l'article 27.2) et 3) de l'Accord sur les ADPIC ou un renvoi à ces dispositions.