

OMPI



SCP/4/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 25 septembre 2000

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS

Quatrième session
Genève, 6 - 10 novembre 2000

SUGGESTIONS EN VUE DE LA POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT
DU DROIT INTERNATIONAL DES BREVETS

Document établi par le Bureau international

I. Introduction

1. Le programme et budget pour l'exercice biennal 2000-2001 prévoit notamment, dans le cadre du sous-programme 09.1 intitulé "Droit des brevets", les activités suivantes (voir la page 93 du document A/34/2-WP/PBC/2 (non souligné dans l'original)) :

"Convocation de quatre réunions* du SCP (ou groupe de travail institué le cas échéant par ce comité), pour examiner les questions d'actualité ayant trait au droit des brevets, notamment :

"- mettre au point de manière définitive le projet de traité sur le droit des brevets et le projet de règlement d'exécution, en s'inspirant, chaque fois que possible, des solutions adoptées pour les procédures du PCT; convoquer une conférence diplomatique pour la conclusion du traité sur le droit des brevets, et *examiner l'opportunité et la possibilité d'une plus grande harmonisation dans le domaine du droit des brevets;*

"..."

2. Au cours de l'exercice biennal 1998-1999, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a consacré son temps à la négociation et à la mise au point définitive du Traité sur le droit des brevets (PLT), qui a été adopté lors de la Conférence diplomatique pour l'adoption du traité sur le droit des brevets tenue à Genève du 11 mai au 2 juin 2000.

3. S'agissant des travaux futurs du SCP, un nombre considérable de délégations et de représentants ont, tant au cours des réunions précédentes du comité qu'au cours de la conférence diplomatique, exprimé le souhait d'examiner après la conclusion du PLT les questions relatives au renforcement de l'harmonisation des dispositions de fond du droit des brevets.

4. Dans le présent document, il est suggéré au SCP d'examiner un certain nombre de questions relatives au développement de l'harmonisation des législations en matière de brevets pendant sa quatrième session (première des réunions qu'il est appelé à tenir au cours de l'exercice biennal 2000-2001) et ses sessions ultérieures.

II. Questions relatives au renforcement de l'harmonisation soumises au SCP pour examen

5. Lors de la première partie de la première session du SCP (tenue du 15 au 19 juin 1998), plusieurs délégations et représentants ont été d'avis que le débat sur une plus grande harmonisation, notamment en ce qui concerne les questions de fond du droit des brevets, devrait reprendre dès que possible après la fin de la conférence diplomatique (voir les paragraphes 24, 25, 27, 33, 34, 35, 37, 40, 44, 55, 56, 57, 58 et 73 du document SCP/1/7). À cet égard, on pourra noter qu'à sa troisième réunion, tenue les 4 et 5 mai 2000, la Commission consultative du monde de l'entreprise de l'OMPI a adopté une résolution appelant à "[élaborer], à moyen terme, un traité sur l'harmonisation des dispositions de droit matériel en matière de brevets en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle par les offices

* L'une de ces quatre réunions a été remplacée par la Conférence diplomatique pour l'adoption du Traité sur le droit des brevets.

des brevets des résultats de la recherche et de l'examen". Par ailleurs, la Commission consultative des politiques de l'OMPI a fait, à sa réunion du 15 juin 2000, plusieurs recommandations, dont l'une est libellée de la manière suivante : "que des efforts soient accomplis en vue d'une harmonisation sur le fond dans le domaine du droit de la propriété industrielle, en particulier pour ce qui est du droit des brevets".

6. Il convient de noter que le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), qui a donné naissance au système dans lequel le dépôt d'une demande internationale produit le même effet qu'une demande nationale déposée dans chacun des États contractants du PCT désignés dans cette demande, contient un certain nombre de principes relevant du droit matériel des brevets qui sont applicables à la phase internationale en vertu du PCT. Cela étant, on notera également que l'article 27.5) du PCT permet à un État contractant de prescrire toutes conditions matérielles de brevetabilité qu'il désire au cours de la phase nationale.

7. En réponse aux appels internationaux en faveur de l'harmonisation des législations nationales et régionales en matière de brevets, des négociations ont été engagées, dès 1985, sur un projet de traité complétant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets (ci-après dénommé "projet de traité de 1991 sur l'harmonisation du droit des brevets"), qui a été débattu dans le cadre de la première partie de la conférence diplomatique de 1991 mais n'a jamais été conclu. Le projet de traité de 1991 sur l'harmonisation du droit des brevets visait à régir des aspects matériels et des questions de forme du droit des brevets. Certaines de ses dispositions, par exemple celles relatives à l'objet de la protection par brevet, aux droits conférés, à la durée de la protection et au renversement de la charge de la preuve pour les brevets de procédé, ont été incorporées dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), conclu en 1994. Néanmoins, un certain nombre de questions relatives aux législations nationales et régionales en matière de brevets ne sont abordées ni dans l'Accord sur les ADPIC ni dans aucun autre traité international de portée mondiale sur le droit des brevets, tel que le PLT adopté récemment, qui ne régit que les questions de forme. Il faut toutefois reconnaître que des étapes importantes sur la voie de l'harmonisation ont été franchies dans le cadre de certains systèmes régionaux, tels ceux de l'Organisation européenne des brevets (OEB), de l'Organisation eurasiennne des brevets (OEAB), de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) et de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), et grâce à l'harmonisation des législations nationales opérée à l'intérieur de certains systèmes régionaux, comme celui établi par le Pacte andin.

8. La nécessité d'aller au-delà des dispositions du PLT en matière d'harmonisation du droit des brevets s'explique principalement par les coûts extrêmement élevés de l'obtention d'une protection internationale étendue. Une plus grande harmonisation devrait donc viser à abaisser ces coûts. Toutefois, cet objectif ne peut être envisagé que si un certain nombre de principes juridiques fondamentaux qui sous-tendent la délivrance des brevets sont eux-mêmes harmonisés.

9. Compte tenu de la situation actuelle et de l'objectif susmentionné, le Bureau international suggère d'inclure dans les délibérations du SCP au moins les aspects fondamentaux suivants qui régissent la délivrance des brevets et qui présentent une importance particulière pour le développement du système international des brevets : les définitions de l'état de la technique, de la nouveauté, de l'activité inventive (non-évidence) et de l'applicabilité industrielle (utilité); le caractère suffisant de la divulgation; la structure et l'interprétation des revendications.

10. Afin de faciliter les délibérations du SCP au sujet de l'opportunité et de la possibilité d'une plus grande harmonisation du droit des brevets, les six points susmentionnés sont développés ci-après de la manière suivante : 1) exposé des éléments fondamentaux, 2) législations et pratiques en vigueur dans le cadre des différents systèmes illustrant le degré d'harmonisation actuel ou la nécessité de renforcer cette harmonisation, 3) renvoi aux dispositions pertinentes du projet de traité de 1991 sur l'harmonisation du droit des brevets et aux solutions qui y sont proposées. La proposition de base concernant le projet de traité de 1991 sur l'harmonisation du droit des brevets et son règlement d'exécution est reproduite, pour information, dans le document SCP/4/3. Les notes relatives à la proposition de base concernant le projet de traité et de règlement d'exécution figurent dans le document SCP/4/4.

A. État de la technique

Éléments fondamentaux

11. On considère généralement que l'état de la technique constitue la somme des connaissances à la disposition du public avant la date de dépôt d'une demande de brevet ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité de cette demande. Déterminer l'état de la technique pertinent est l'une des pierres angulaires de l'examen en matière de brevets étant donné que l'état de la technique sert à établir si une invention est brevetable. C'est en comparant l'invention pour laquelle la protection est demandée avec l'état de la technique que l'on établit la nouveauté et l'activité inventive (non-évidence). En outre, l'état de la technique joue, après la délivrance d'un brevet, un rôle déterminant dans l'évaluation de la validité du brevet.

12. Parmi les questions à examiner dans le contexte de l'état de la technique figurent notamment les notions de "mise à la disposition du public", "d'homme du métier" et de "moyens de mise à la disposition du public". Les autres éléments à prendre en considération comprennent en particulier les divulgations non opposables, le délai de grâce ou la question des demandes déposées avant la date de dépôt de la demande considérée mais publiées après.

Degré d'harmonisation actuel

13. Les règles 33.1 et 64 du règlement d'exécution du PCT indiquent en quoi doit consister l'état de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international en vertu des articles 15.2) et 33.2) et 3) du PCT. Néanmoins, les définitions de l'expression "état de la technique" et leurs modalités d'application diffèrent encore très largement dans les diverses législations relatives aux brevets. Il est évident que ces divergences ont des répercussions sur l'examen des demandes de brevet selon les pays, dans la mesure où, pour une même invention, un brevet pourra être délivré dans certains pays alors que dans d'autres il pourra être refusé ou invalidé après avoir été délivré. Les exemples suivants illustrent certaines de ces différences.

a) Dans certains pays, l'état de la technique comprend tout ce qui a été mis à la disposition du public dans un quelconque lieu du monde et par n'importe quel moyen avant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande. Dans d'autres pays en revanche, les divulgations non écrites, telles que les divulgations orales, ou l'utilisation à l'étranger ne font pas partie de l'état de la technique et ne sont donc pas des obstacles à la brevetabilité.

b) Alors que certains systèmes de brevets exigent une divulgation effective pour que la condition de “mise à la disposition du public” soit remplie, d’autres font de la possibilité théorique d’accéder à l’information pertinente une condition suffisante à cet égard.

c) La législation de certains pays prévoit un délai de grâce général au cours duquel l’invention peut être divulguée sans compromettre la brevetabilité, alors que d’autres pays limitent l’application du délai de grâce à certains cas bien précis. D’autres pays encore réservent l’application de la divulgation non opposable aux cas de présentation dans certaines expositions internationales et d’abus manifestes à l’égard du déposant. On se souviendra à cet égard que l’article 11 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée “Convention de Paris”) requiert des États membres de l’Union de Paris qu’ils accordent une protection temporaire aux inventions figurant dans certaines expositions internationales.

d) Les demandes déposées avant, mais publiées après, le dépôt de la demande considérée sont traitées différemment selon les pays en ce qui concerne l’état de la technique.

Projet de traité de 1991 sur l’harmonisation du droit des brevets

14. La proposition de base concernant le projet de traité de 1991 sur l’harmonisation du droit des brevets contenait plusieurs dispositions relatives à l’état de la technique :

a) L’article 2.viii) définissait le terme “publié” et la règle 1.3) du projet de règlement d’exécution fournissait des précisions sur le sens de l’expression “accessibles au public” en ce qui concerne certains documents figurant dans les dossiers d’un office, tels qu’une demande de brevet, un rapport de recherche, un brevet ou toute modification d’un brevet.

b) Aux termes de l’article 11.2)b), l’état de la technique comprenait tout ce qui, avant la date de dépôt ou de priorité, avait été mis à la disposition du public en quelque lieu du monde que ce soit. L’article 11.2)c) prévoyait toutefois qu’une partie contractante était libre d’exclure de l’état de la technique les éléments mis à la disposition du public par communication orale ou par utilisation en dehors du territoire relevant de sa souveraineté. Cette disposition avait néanmoins été placée entre crochets.

c) L’article 12 prévoyait un délai de grâce de 12 mois précédant la date de dépôt ou de priorité de la demande, pour les informations divulguées par l’inventeur lui-même ou obtenues directement ou indirectement de l’inventeur.

d) Selon l’article 13, le contenu intégral d’une demande déposée, ou produisant son effet, sur le territoire d’une partie contractante avant, mais publiée après, le dépôt de la demande à l’examen devait être considéré comme compris dans l’état de la technique aux fins de la détermination de la nouveauté.

e) D’autres dispositions relatives à l’expression “état de la technique” seront mentionnées ultérieurement dans le contexte de la nouveauté et de l’activité inventive.

B. Nouveauté

Éléments fondamentaux

15. La nouveauté est l'une des conditions essentielles et universellement reconnues de la brevetabilité. Selon ce principe, une invention est considérée comme nouvelle lorsqu'elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. La détermination de la nouveauté passe donc par la comparaison entre l'état de la technique existant à la date de dépôt (ou de priorité) de la demande et l'invention revendiquée. Le critère de nouveauté découle du principe selon lequel il ne faut pas ôter au public la possibilité d'utiliser quelque chose qui appartient déjà au domaine public.

Degré d'harmonisation actuel

16. Aux fins de l'examen préliminaire international selon le PCT (mais pas nécessairement aux fins de la phase nationale, ainsi que cela est indiqué au paragraphe 6), la notion de nouveauté est définie à l'article 33.2) du PCT, d'après lequel une invention est considérée comme nouvelle s'il n'est pas trouvé d'antériorité dans l'état de la technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution. La définition de l'état de la technique applicable aux fins de la détermination de la nouveauté figure dans la règle 64 du règlement d'exécution du PCT. Le libellé de cette règle témoigne du lien étroit entre la condition de nouveauté et la notion d'état de la technique (voir les paragraphes 11 à 14), puisque tout ce qui est compris dans l'état de la technique est, par principe, destructeur de nouveauté. Compte tenu de l'importance des divergences observées précédemment dans les définitions et l'application de l'expression "état de la technique", il n'est pas surprenant que le critère de nouveauté soit lui aussi défini et appliqué de différentes manières de par le monde.

17. Outre ce rapport étroit avec l'état de la technique, le débat sur la notion de nouveauté soulève également d'autres questions : on peut par exemple se demander quels sont les types d'utilisation susceptibles de détruire la nouveauté d'une invention. Des divergences dans ce domaine peuvent conduire à reconnaître la nouveauté d'une invention dans certains pays mais pas dans d'autres. Les exemples suivants illustrent certaines de ces différences :

a) En principe, toutes les différences évoquées au paragraphe 13 en ce qui concerne la définition de l'état de la technique ont une incidence sur la nouveauté, qu'il s'agisse de la définition de l'état de la technique proprement dite ou des exigences relatives à la divulgation de l'invention, à l'existence éventuelle d'un délai de grâce et à sa nature, etc.

b) L'utilisation publique de l'invention dans un lieu quelconque du monde détruit la nouveauté dans certains systèmes de brevets, alors que dans d'autres la décision est fonction de l'endroit où l'invention a été utilisée. Selon certaines législations, une utilisation non publique suffit à détruire la nouveauté alors que d'autres excluent cette possibilité.

Projet de traité de 1991 sur l'harmonisation du droit des brevets

18. La proposition de base concernant le projet de traité de 1991 sur l'harmonisation du droit des brevets contenait les dispositions suivantes en ce qui concerne la nouveauté :

a) Article 11.2)a) : selon cette disposition, une invention est considérée comme nouvelle si elle ne fait pas partie de l'état de la technique. À la différence de la détermination de l'activité inventive, les éléments de l'état de la technique ne peuvent être pris en considération qu'individuellement pour la détermination de la nouveauté.

b) Il est évident que toutes les dispositions relatives à l'état de la technique mentionnées au paragraphe 14 ont aussi une incidence sur l'exigence de nouveauté.

C. Activité inventive (non-évidence)

Éléments fondamentaux

19. Tout comme la notion de nouveauté, la notion d'activité inventive, appelée non-évidence dans certains pays, est l'une des conditions fondamentales de la brevetabilité. Il s'agit d'un principe largement reconnu dans les différents systèmes de brevets. Une invention est réputée impliquer une activité inventive ou être non évidente si, par rapport à l'état de la technique, elle n'est pas évidente pour un homme du métier. Ainsi, alors que l'exigence de nouveauté est remplie dès lors qu'il existe la moindre différence entre l'invention revendiquée et l'état de la technique, il n'est satisfait au critère de l'activité inventive que lorsqu'il existe une certaine différence d'ordre qualitatif entre l'état de la technique et l'invention. Tel ne sera sans doute pas le cas si, à la date de dépôt ou de priorité, l'invention revendiquée est évidente pour un homme du métier.

20. Comme la nouveauté, l'activité inventive ou non-évidence est déterminée par rapport à l'état de la technique à la date de dépôt ou de priorité de la demande. Par conséquent, toute différence entre les systèmes de brevets concernant la définition de l'état de la technique influe sur les résultats de l'examen de l'activité inventive ou de la non-évidence. Hormis cette conclusion qui va de soi, il existe également des divergences dans l'application de cette notion, dont les plus importantes sont récapitulées ci-après.

Degré d'harmonisation actuel

21. Aux fins de l'examen préliminaire international selon le PCT (mais pas nécessairement aux fins de la phase nationale, ainsi que cela est indiqué au paragraphe 6), la notion d'activité inventive est définie à l'article 33.3) du PCT, aux termes duquel une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l'état de la technique tel qu'il est défini dans le règlement d'exécution, elle n'est pas, à la date pertinente prescrite, évidente pour un homme du métier. La définition pertinente de l'état de la technique figure dans la règle 64 du règlement d'exécution du PCT. Néanmoins, ainsi que cela a déjà été indiqué, l'examen de l'activité inventive varie considérablement selon les systèmes en fonction de la définition de l'état de la technique. Certaines de ces différences sont récapitulées ci-après :

a) La notion d'activité inventive varie non seulement dans sa définition, mais également dans son application. Ainsi, certains systèmes appliquent la méthode "problème et solution", qui comprend 1) la détermination de l'antériorité la plus proche, 2) la détermination du problème technique à résoudre et 3) la réponse à la question de savoir si, compte tenu du problème technique et de l'antériorité la plus proche, l'invention serait évidente pour un homme du métier. Dans d'autres systèmes, les méthodes appliquées pour l'examen de l'activité inventive sont différentes.

b) La notion d'homme du métier n'est pas non plus définie de la même manière dans tous les systèmes de brevets : dans certains cas, ce terme désigne une personne qui a une connaissance précise du domaine technique considéré (sans être nécessairement un spécialiste), dans d'autres il peut désigner une personne qui n'est quasiment pas spécialiste.

c) Alors que certains systèmes considèrent le contenu des demandes déposées antérieurement comme destructeur de la nouveauté et de l'activité inventive à l'égard des demandes ultérieures, d'autres prennent ce contenu en considération pour la détermination de la nouveauté mais pas pour l'évaluation de l'activité inventive.

d) Dans certains systèmes, il est possible de combiner différents éléments de l'état de la technique aux fins de la détermination de l'activité inventive si cette combinaison est évidente pour un homme du métier.

Projet de traité de 1991 sur l'harmonisation du droit des brevets

22. La proposition de base concernant le projet de traité de 1991 sur l'harmonisation du droit des brevets contenait la disposition suivante concernant l'activité inventive ou non-évidence :

Article 11.3) : "Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive (comme n'étant pas évidente) au cas où, compte tenu de l'état de la technique tel qu'il est défini à l'alinéa 2), elle n'aurait pas été évidente pour un homme du métier à la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande dans laquelle elle est revendiquée."

D. Applicabilité industrielle (utilité)

Éléments fondamentaux

23. L'"applicabilité industrielle" – dénommée "utilité" dans certains pays – est la troisième condition de brevetabilité largement reconnue. Elle vise à exclure de la brevetabilité les inventions qui n'ont d'utilité dans aucune branche de l'industrie, qui ne réalisent pas l'objectif revendiqué (par exemple, le mouvement perpétuel) ou qui ne peuvent être utilisées qu'à des fins privées.

Degré d'harmonisation actuel

24. Aux fins de l'examen préliminaire international selon le PCT (mais pas nécessairement de la phase nationale, ainsi que cela est indiqué au paragraphe 6), la notion d'"applicabilité industrielle" est définie à l'article 33.4) du PCT, aux termes duquel une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si, conformément à sa nature, elle peut être produite ou utilisée dans tout genre d'industrie. Il est précisé dans cette disposition que le terme "industrie" doit être compris dans son sens le plus large, comme dans la Convention de Paris. Il convient d'ajouter que, dans certains systèmes, le terme "utilité" est employé à la place de l'expression "applicabilité industrielle". Or, ces termes n'ont pas tout à fait la même signification :

a) Dans les systèmes où l'expression "applicabilité industrielle" est employée, celle-ci signifie généralement que l'invention doit pouvoir être utilisée dans tout genre d'industrie, le terme "industrie" devant être pris au sens large, c'est-à-dire comme incluant l'agriculture.

b) Le terme "utilité", en revanche, recouvre une notion un peu plus complexe, selon laquelle on peut examiner, en particulier, si une invention est apte à remplir une fonction, si elle permet de résoudre le problème auquel elle est censée apporter une solution et si elle présente un intérêt pour la société.

Projet de traité de 1991 sur l'harmonisation du droit des brevets

25. La proposition de base concernant le projet de traité de 1991 sur l'harmonisation du droit des brevets faisait de l'applicabilité industrielle ou, au choix des parties contractantes, de l'utilité, la troisième condition de brevetabilité après la nouveauté et l'activité inventive (article 11.1)). Le projet de traité ne contenait pas d'autre définition ou explication concernant cette notion.

E. Suffisance de la divulgation*Éléments fondamentaux*

26. La divulgation de l'invention est considérée comme la contrepartie de l'octroi du droit exclusif conféré par le brevet. La divulgation permet au public de prendre connaissance des progrès techniques les plus récents et d'en utiliser librement les éléments à l'expiration du brevet (ou avant, s'il n'est pas délivré de brevet). Une divulgation suffisante constitue donc une obligation importante pour le déposant.

27. En principe, lorsque l'invention n'est pas divulguée ou est divulguée de manière insuffisante, un brevet ne doit pas être délivré ou, s'il a été délivré, il peut être invalidé. D'une manière générale, et nonobstant les précisions données aux paragraphes 31 et 32 ci-après, une invention est considérée comme divulguée dès lors qu'elle peut être exécutée par un homme du métier telle qu'elle est revendiquée dans la demande, sans activité inventive supplémentaire. En outre, la divulgation doit indiquer les moyens de reproduire avec certitude le résultat revendiqué. Ainsi, il doit exister un lien de causalité entre les éléments revendiqués et le résultat technique dont il est fait état.

28. La divulgation ne doit pas nécessairement être effectuée dans la description ou les revendications uniquement, mais peut découler de l'ensemble de la demande, voire également des enseignements susceptibles d'être tirés de l'état de la technique. Néanmoins, c'est l'invention qu'il convient de divulguer, et celle-ci est définie dans les revendications. Cela conduit, dans de nombreux systèmes juridiques du moins, à la conclusion selon laquelle les revendications doivent être fondées sur la description.

29. L'un des problèmes particuliers en matière de divulgation tient aux revendications générales. Les revendications sont parfois libellées de manière si générale qu'il n'est pas possible à un homme du métier d'exécuter l'invention, même en faisant appel à d'autres parties de la demande, par exemple la description ou les dessins. Ce cas se produit principalement dans certains domaines comme la chimie et la biotechnologie. Un brevet peut être invalidé, ou au moins en partie, si la portée des revendications excède la divulgation effectuée dans la demande.

Degré d'harmonisation actuel

30. L'article 5 du PCT et la règle 5.1.a) du règlement d'exécution du PCT sont libellés de la manière suivante :

“Article 5 “Description

“La description doit exposer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

“Règle 5 “Description

“5.1 *Manière de rédiger la description*

“a) La description doit commencer par indiquer le titre de l'invention tel qu'il figure dans la requête et doit :

“i) préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention;

“ii) indiquer la technique antérieure qui, à la connaissance du déposant, peut être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention, pour la recherche à l'égard de l'invention et pour l'examen de l'invention, et doit, de préférence, citer les documents reflétant ladite technique;

“iii) exposer l'invention dont la protection est demandée en des termes permettant la compréhension du problème technique (même s'il n'est pas expressément désigné comme tel) et de sa solution, et exposer les effets avantageux, s'il y en a, de l'invention en se référant à la technique antérieure;

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

“v) indiquer au moins la meilleure manière envisagée par le déposant de réaliser l’invention dont la protection est demandée; cette indication doit se faire en utilisant des exemples, lorsque cela est adéquat, et des références aux dessins, s’il y en a; lorsque la législation nationale de l’État désigné n’exige pas de description de la meilleure manière de réaliser l’invention, mais se contente de la description d’une manière quelconque de la réaliser (que cette manière soit ou non la meilleure que le déposant ait pu envisager), le fait de ne pas décrire la meilleure manière envisagée n’a pas d’effet dans cet État;

“vi) indiquer, d’une façon explicite, dans le cas où cela ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention, la manière dont l’objet de l’invention est susceptible d’exploitation dans l’industrie et la manière dont il peut être produit et utilisé, ou, s’il peut être seulement utilisé, la manière dont il peut être utilisé; le terme “industrie” doit être entendu dans son sens le plus large, comme dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.”

31. La principale divergence dans la définition et l’application de l’exigence de divulgation réside dans ce que certains systèmes de brevets prescrivent une divulgation permettant à un homme du métier d’exécuter l’invention, alors que d’autres exigent que la demande divulgue la meilleure manière connue de l’inventeur pour exécuter l’invention.

Projet de traité de 1991 sur l’harmonisation du droit des brevets

32. La proposition de base concernant le projet de traité de 1991 sur l’harmonisation du droit des brevets énonçait deux variantes à l’article 25, intitulé “Obligations du titulaire des droits”. La variante A consistait à n’inclure aucune disposition sur ce sujet alors que la variante B prévoyait la disposition suivante concernant la divulgation d’une invention (article 25.1)) :

“1) Le titulaire d’un brevet est tenu au moins par les obligations suivantes, en plus de toute autre prévue dans le présent traité :

“i) divulguer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter; la description doit exposer au moins une manière d’exécuter l’invention dont la protection est demandée, en utilisant à cet effet des exemples, s’il y a lieu, et des renvois aux dessins, s’il y en a; cependant, toute Partie contractante peut prévoir que la description doit exposer la meilleure manière d’exécuter l’invention dont l’inventeur a connaissance à la date de dépôt ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande;...”

F. Rédaction et interprétation des revendications

Éléments fondamentaux

33. Les revendications définissent l’invention et, de ce fait, l’étendue de la protection conférée par le brevet. Elles sont donc au cœur du brevet. Ce constat est d’autant plus vrai après la délivrance du brevet, étant donné que des tiers ne peuvent pas exploiter commercialement ce qui est compris dans les revendications mais peuvent utiliser tout autre renseignement figurant dans la demande. Il est donc essentiel que les revendications

embrassent toutes les caractéristiques importantes de l'invention qui fait l'objet de la demande. Les revendications servent de fondement à l'examen portant sur la brevetabilité de l'invention. En outre, elles subissent les effets de la renonciation partielle à un brevet ou de l'invalidation partielle de celui-ci et doivent également être prises en considération dans l'évaluation de l'unité de l'invention. Elles jouent aussi un rôle, d'une part, lors de la détermination du contenu de deux inventions en cas de contestations reposant sur les notions de dépendance ou de priorité dans le système du premier inventeur et, d'autre part, lors de l'évaluation de l'identité des inventions compte tenu de l'interdiction de délivrer deux brevets pour un même objet.

34. S'agissant des revendications, deux aspects distincts doivent être pris en considération, à savoir leur rédaction, d'une part, et leur interprétation, d'autre part.

Degré d'harmonisation actuel

35. L'article 6 du PCT est libellé de la manière suivante :

“Revendications

“La ou les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée. Les revendications doivent être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description.”

36. La règle 6 du règlement d'exécution du PCT contient, en particulier, des indications sur la manière de rédiger et de numéroter les revendications. Dans le contexte des revendications, il convient également de noter que la règle 13 du règlement d'exécution du PCT traite de l'unité de l'invention.

37. Quoiqu'il en soit, tant la rédaction que l'interprétation des revendications divergent sensiblement selon les systèmes juridiques, ce qui peut aboutir à des différences dans l'étendue de la protection accordée pour une même invention ainsi que dans les décisions en matière d'invalidation. Certaines de ces différences sont indiquées ci-après.

Rédaction des revendications

a) Dans certains systèmes, seules les caractéristiques *techniques* de l'invention doivent figurer dans les revendications, à l'exclusion de toute autre caractéristique, économique ou autre. Tel n'est pas le cas dans tous les systèmes de brevets. Il convient cependant de noter que tous les systèmes n'exigent pas que l'invention ait un caractère technique.

b) Certains systèmes de brevets imposent que les revendications soient présentées en deux parties (la première contenant la désignation des éléments appartenant à l'état de la technique tandis que la deuxième décrit les caractéristiques techniques nouvelles pour lesquelles la protection est demandée), alors que d'autres ne le font pas, de sorte que la référence à l'état de la technique n'apparaît pas toujours dans les revendications.

- c) Certaines législations relatives aux brevets permettent de faire figurer dans la même demande une pluralité de revendications indépendantes étroitement liées de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif ("unité de l'invention"), alors que, dans le cadre d'autres législations, les dispositions en la matière sont appliquées de façon très restrictive.
- d) Si certains systèmes juridiques permettent de faire figurer dans la même demande des catégories de revendications différentes, par exemple des revendications portant sur des produits, des procédés ou des appareils, d'autres imposent des restrictions à cet égard.
- e) Certains systèmes de brevets prévoient des restrictions concernant la dépendance des sous-revendications, ce qui accroît le nombre de revendications dépendantes et, dans certains offices, entraîne une augmentation des coûts compte tenu des taxes supplémentaires à acquitter pour chaque revendication au-delà d'un certain nombre.
- f) Dans certains systèmes, le fait que les revendications ne sont pas fondées sur la description peut constituer un motif de refus ou d'invalidation du brevet.

Interprétation des revendications

- a) Dans la plupart des systèmes de brevets, la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet est fondée sur le texte littéral des revendications. Mais, alors que certains systèmes ne permettent pas de donner des revendications une interprétation allant bien au-delà de leur libellé, d'autres ménagent de larges possibilités à cet égard.
- b) Dans certains systèmes, les revendications doivent être interprétées objectivement, alors que d'autres permettent de prendre en considération l'intention subjective de l'inventeur.
- c) Dans certains systèmes de brevets, seuls la description et les dessins peuvent être utilisés aux fins de l'interprétation des revendications. D'autres systèmes permettent l'utilisation de moyens supplémentaires.
- d) Alors que, dans certains systèmes juridiques, les équivalents sont couverts par les revendications, d'autres n'incluent pas les équivalents. Dans de nombreux systèmes, la doctrine des équivalents est issue de la jurisprudence et ne figure pas dans la législation. Les systèmes diffèrent considérablement les uns des autres en ce qui concerne l'étendue des équivalents applicables.
- e) Les possibilités de modifier les revendications pendant l'examen, ainsi qu'après la délivrance du brevet, varient aussi considérablement selon les systèmes.

Projet de traité de 1991 sur l'harmonisation du droit des brevets

38. La proposition de base concernant le projet de traité de 1991 sur l'harmonisation du droit des brevets contenait les dispositions suivantes se rapportant directement ou indirectement aux revendications : Articles 4 ("Revendications"), 5 ("Unité de l'invention"), et 21 ("Étendue de la protection et interprétation des revendications") et règles 3 ("Façon de rédiger les revendications") et 4 ("Modalités d'application de la règle de l'unité de l'invention").

IV. Conclusion

39. Compte tenu de ce qui précède, le SCP est invité à prendre note des questions suggérées en vue de la poursuite du développement du droit international des brevets et à les examiner. Le comité permanent est invité, en particulier, à donner son avis au Bureau international sur la question de savoir s'il convient d'inclure les questions susmentionnées dans les travaux futurs du SCP et, dans l'affirmative, jusqu'à quel point.

[Fin du document]