

OMPI



SCP/4/5

ORIGINAL : anglais

DATE : 19 septembre 2000

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS

Quatrième session
Genève, 6 - 10 novembre 2000

LA DIVULGATION D'INFORMATIONS TECHNIQUES SUR L'INTERNET ET
SON INCIDENCE SUR LA BREVETABILITÉ

Document établi par le Bureau international

I. Introduction

1. Le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a décidé, pendant la première partie de sa première session (Genève, 15-19 juin 1998), que le Bureau international devra recueillir des informations dans les publications existantes en ce qui concerne la divulgation d'informations techniques sur l'Internet et son incidence sur la brevetabilité et que cette question devra figurer à l'ordre du jour du SCP pour que le comité examine, en particulier, s'il convient de l'étendre à des questions connexes telles que les atteintes aux brevets par l'intermédiaire de l'Internet (voir le paragraphe 69 du document SCP/1/7).

2. Le présent document contient une introduction générale sur cette question, donne un aperçu des lois et des pratiques existantes aux niveaux national, régional et international, définit le problème et formule des suggestions que le SCP est invité à examiner.

II. Divulgation de l'état de la technique

3. En règle générale, ne peuvent faire l'objet d'un brevet que les inventions qui sont nouvelles, impliquent une activité inventive et sont utiles ou susceptibles d'application industrielle. En vue de déterminer si les conditions de nouveauté et d'activité inventive sont

remplies, l'invention qui est revendiquée est comparée à l'état de la technique. Par exemple, l'article 33.2) du Traité de coopération en matière de brevet (PCT) prévoit qu'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Bien qu'il n'existe aucune définition universelle de la notion d'"état de la technique", on entend généralement par là les connaissances mises à la disposition du public avant la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, la date de priorité de la demande portant revendication de l'invention¹. Traditionnellement, les formes de divulgation des connaissances qui deviennent partie intégrante de l'état de la technique sont au nombre de trois, à savoir :

- i) une description dans un texte écrit publié ou une publication sous toute autre forme tangible;
- ii) une description orale en public (divulgation orale);
- iii) l'utilisation, la vente ou la présentation en public, ou le fait de mettre le public dans une position qui permette à quiconque d'utiliser la connaissance (divulgation par l'utilisation).

III. Caractéristiques de l'Internet

4. Le développement de l'Internet ne semble pas faiblir. L'accès à l'Internet permet de réaliser une large gamme de communications et de recherches d'informations. Grâce aux logiciels disponibles, il est possible de transmettre par l'Internet des textes, des images, y compris des images vidéo, et des sons. L'Internet a créé un "cyberespace" qui n'est rattaché à aucun lieu géographique particulier mais dont l'accès est ouvert à chacun, ou que ce soit dans le monde. En fait, l'Internet offre la possibilité de "publier" n'importe quelle information à l'échelle mondiale. Grâce aux logiciels faciles à utiliser qui ont été élaborés, chacun peut mettre des informations sur l'Internet. Cela signifie que l'Internet offre la possibilité de diffuser des informations dans le monde d'une façon plus simple, meilleur marché et plus large que ne le permettent les moyens traditionnels.

5. Toutefois, ce moyen de publication rapide et facile que constitue l'Internet soulève des questions supplémentaires quant à l'effet sur l'état de la technique des informations techniques divulguées sur l'Internet. L'authenticité, la véracité et l'intégrité de l'information sont des éléments déterminants s'agissant de l'état de la technique dans le cadre du cyberespace. Par rapport aux publications traditionnelles sur support papier, l'environnement de l'Internet facilite la modification du contenu, ainsi que cela se vérifie d'ailleurs

¹ Une tentative a été faite en vue de définir, dans un souci d'harmonisation, la notion d'"état de la technique" pendant la première partie de la Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité complétant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets (1991). Le projet d'article 11.2)b) et c) de la proposition de base est rédigé ainsi :

"b) L'état de la technique comprend tout ce qui a été mis à la disposition du public, en quelque lieu du monde que ce soit, avant la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, la date de priorité de la demande dans laquelle l'invention est revendiquée.

"[c) Nonobstant le sous-alinéa b), toute Partie contractante est libre d'exclure de l'état de la technique les éléments mis à disposition du public, par communication orale, par présentation ou utilisation, en un lieu ou dans un espace qui ne relève pas de sa souveraineté ou, dans le cas d'une organisation intergouvernementale, de la souveraineté de l'un de ses États membres.]"

fréquemment. Cela signifie que les informations qui sont disponibles un jour peuvent changer sans préavis, voire disparaître “sans aucune trace”². Même si cette situation peut être comparée au rappel et à la destruction de livres entiers, une telle opération pour des publications sur papier serait sans aucun doute beaucoup plus difficile et utopique³.

6. En outre, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, pour qu’une information soit considérée comme comprise dans l’état de la technique, elle doit être accessible au public. Par conséquent, il conviendra peut-être d’examiner la question de l’accessibilité du public aux informations sur l’Internet. On estime que le Web contient actuellement plus d’un milliard de documents. Le contenu du Web ne faisant l’objet d’aucun index classique (contrairement aux catalogues des bibliothèques), l’information est en général retrouvée à l’aide de moteurs de recherche. Toutefois, ces moteurs de recherche ne permettraient pas d’accéder à tous les documents placés sur le Web.

7. Un autre point qui pose problème est la détermination du moment de la divulgation. Les informations obtenues par l’Internet ne portent pas toutes la date à laquelle elles ont été divulguées pour la première fois. Autrement dit, compte tenu de la capacité du réseau de diffuser instantanément des informations à l’échelle internationale, il se peut que l’heure du lieu où l’information est téléchargée ne soit pas la même que dans le lieu où il a accédé à l’information.

IV. Législation et pratiques existantes

8. En ce qui concerne la divulgation par des moyens traditionnels, telle que la publication sur papier ou microfilm, la jurisprudence et les principes directeurs émanant des offices de brevets ont établi les types de divulgations pouvant constituer des antériorités destructrices de nouveauté ou ayant pour effet d’exclure la reconnaissance d’une activité inventive. Dans certains pays, l’effet sur l’état de la technique de la divulgation d’informations techniques sur l’Internet a été réglementé explicitement dans le cadre de la législation nationale ou de directives. Comme cela a été dit précédemment, étant donné que la législation et la pratique en ce qui concerne l’effet sur de l’état de la technique diffèrent d’un pays à un autre, il sera question ci-après de la situation dans le cadre des lois du Japon et des États-Unis d’Amérique et de la Convention sur le brevet européen.

9. Au niveau international, on s’intéressera aux dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et aux efforts déployés par l’Office européen des brevets (OEB), l’Office japonais des brevets (JPO) et l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique (USPTO) (“offices de la coopération trilatérale”).

² Patent World (février 2000), Wim Verhulst, Joseph Riolo : “Prior Art Disclosure on the Internet : a European Perspective, Part 2 : The Internet as prior art”, pages 16 à 20.

³ Florida Law Review (avril 1999), Max Stul Oppenheimer: “*In vento scribere*: the intersection of cyberspace and patent law,” pages 230 à 270.

A. Japon

Informations divulguées sur l'Internet considérées comme comprises dans l'état de la technique

10. L'article 29.1) de la loi sur les brevets est rédigé dans ces termes :

“1) L'auteur d'une invention susceptible d'application industrielle peut obtenir un brevet pour cette invention, excepté dans les cas suivants :

“... ”

“iii) l'invention a été décrite dans une publication diffusée au Japon ou à l'étranger ou l'invention est devenue accessible au grand public par le biais de lignes de télécommunication dans ces lieux avant le dépôt de la demande de brevet.”

Les termes “où l'invention est devenue accessible au grand public par le biais de lignes de télécommunication dans ces lieux” ont été ajoutés dans le cadre d'une modification de la loi intervenue en mai 1999 de manière à mentionner expressément la divulgation sur l'Internet comme destructrice de la nouveauté.

11. Par la suite, l'Office japonais des brevets a publié des directives intitulées “Operational Guidelines on Treatment of Technical Information Disclosed on the Internet as Prior Art” (Directives relatives au traitement de l'information technique divulguée sur l'Internet comme comprise dans l'état de la technique)⁴. Selon ces directives, “une ‘ligne’ s'entend d'une ligne de transmission bidirectionnelle, généralement constituée par des canaux émetteur et récepteur. La radiodiffusion, qui ne peut assurer qu'une transmission unidirectionnelle, n'entre pas dans la définition précitée (à l'exception de la télévision par câble etc., qui permet la transmission bidirectionnelle)”. Par conséquent, la disposition couvrirait toute information obtenue par l'Internet, les bases de données commerciales et à partir de listes de diffusion.

a) Accès du public aux informations

12. Selon les directives précitées, l'expression “accessibles au public” signifie que “les informations sont susceptibles d'être vues par des personnes non déterminées et ne sous-entend pas nécessairement qu'il y a eu effectivement accès à ces informations”. D'une façon générale, les informations peuvent être considérées comme accessibles au public si elles sont publiées sur l'Internet, leur existence et leur emplacement peuvent être décelés par le public et si elles sont accessibles à des personnes non déterminées. Plus précisément, une information est considérée comme accessible au public si elle est reliée à tout autre site de l'Internet, recensée sous un moteur de recherche ou si l'adresse du site Internet est publiée dans un moyen d'information destiné au grand public (par exemple, un journal ou un magazine très connu), et si, parallèlement, l'accès au site n'est pas assorti de restrictions à l'égard du public. Les informations sont considérées comme accessibles à des personnes non déterminées même si l'accès au site Web, etc., nécessite un mot de passe, si quiconque peut accéder au site Web etc. en obtenant un mot de passe grâce à une série de procédures non

⁴ Également disponibles sur l'Internet à l'adresse : <http://www.jpo-miti.go.jp/infoe/unnyousisine.htm>

discriminantes, que l'acquisition du mot de passe soit ou non payante. Un site Web qui est accessible moyennant le simple paiement d'une redevance est considéré comme étant accessible à des personnes non déterminées.

13. Selon le texte des directives, les catégories ci-après de sites Web ne sont pas considérées comme accessibles au public :

i) les sites Web, etc., existant sur l'Internet mais seulement accessibles par hasard du fait que l'adresse Internet n'a pas été publiée;

ii) les sites Web, etc., qui sont seulement accessibles aux membres d'une société ou d'un organisme déterminé et dont le contenu est considéré comme secret (par exemple systèmes internes utilisables uniquement par les employés, etc.);

iii) les sites Web, etc., sur lesquels les informations sont codées de telle sorte qu'elles ne peuvent pas être lues par tous (à l'exclusion des cas dans lesquels un dispositif de décodage est ouvertement accessible par une série de moyens, gratuitement ou non);

iv) les informations qui ne sont pas publiées suffisamment longtemps pour permettre au grand public d'y accéder (par exemple, les informations publiées sur l'Internet pendant une courte durée).

b) Date et contenu de la publication

14. Le texte des directives indique que la réponse à la question de savoir si l'information a été ou non publiée avant la date de dépôt se fonde sur la date de publication mentionnée dans l'information technique électronique citée. On détermine la date de publication en convertissant en temps légal japonais l'heure/la date du pays ou de la région où l'information sur l'Internet a été publiée sur le site Web correspondant. En principe, les examinateurs ne citent pas les informations qui ne portent pas d'indication de la date de la publication.

15. L'information sur l'Internet pouvant être facilement modifiée, on se heurtera toujours à la question de savoir si l'information technique électronique citée a été publiée avec exactement le même contenu à la date de publication indiquée. À cet égard, le texte des directives prévoit que, lorsqu'il ne fait quasiment pas de doute que l'information technique électronique citée a été publiée avec exactement le même contenu à la date de publication indiquée, l'examineur cite l'information en partant de l'hypothèse que le contenu de l'information publiée à la date à laquelle il a eu accès à celle-ci était identique au contenu publié à la date de publication indiquée sur le site Web. Les sites Web d'éditeurs renommés, tels que journaux et magazines électroniques, institutions d'enseignement, organisations internationales et organismes publics, indiquent généralement de façon claire les adresses à contacter et sont considérés comme extrêmement fiables quant à l'intégrité de leur contenu. Le texte des directives autorise les examinateurs à citer les informations figurant sur ces sites Web même si la date de publication n'est pas indiquée à condition qu'ils obtiennent un certificat précisant la date de publication ainsi que le contenu auprès d'une personne ayant le pouvoir ou la responsabilité de publier et de tenir à jour les informations publiées.

16. Dans les cas où il n'est pas absolument certain que le contenu de l'information figurant sur le site Web était le même à la date de publication, les examinateurs ne citeront pas l'information en question sauf s'ils arrivent à lever le doute qui plane en consultant la personne à contacter.

c) Citation

17. Selon le texte des directives, les examinateurs impriment l'information citée à partir du site Web, note la date d'accès, leur nom, le numéro de demande pertinent ainsi que l'adresse Internet du site Web sur la feuille imprimée. Les documents électroniques doivent être cités conformément aux dispositions de la norme ST.14 de l'OMPI (Recommandation sur l'indication des références citées dans les documents de brevet).

d) Recherche par l'Internet et confidentialité

18. Le texte des directives reconnaît que la communication par l'Internet effectuée par un examinateur en vue de rechercher des antériorités peut être localisée par un tiers et, donc, que l'invention revendiquée dans la demande peut être divulguée à des tiers au moyen d'une formule de recherche ou de mots clés. Bien qu'une demande de brevet soit publiée dans un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt, le texte des directives prévoit que des précautions suffisantes doivent être prises lorsque les demandes n'ont pas été publiées à la date de la recherche d'antériorités⁵.

Exceptions à la notion de défaut de nouveauté d'une invention

19. L'article 30.1) de la loi sur les brevets est ainsi rédigé :

“1) Lorsqu'une invention entre dans l'une des catégories de l'article 29.1) du fait que la personne qui a le droit d'obtenir un brevet l'a expérimentée, l'a divulguée dans une publication imprimée ou dans un exposé diffusé au moyen des lignes de télécommunication, ou a présenté un exposé par écrit à l'occasion d'une réunion scientifique tenue sous l'égide d'une organisation scientifique désignée par le directeur général de l'office des brevets, l'application des dispositions énoncées à l'article 29.1) et 2) à l'invention revendiquée dans une demande de brevet déposée par cette personne dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'invention est entrée dans l'une des catégories visées dans l'article précité est considérée comme n'entrant dans aucun des cas visés à l'article 29.1).”

20. En relation avec les modifications apportées à l'article 29.1)iii) en mai 1999, l'article 30.1) a aussi été modifié en vue d'exclure la divulgation dans un exposé diffusé au moyen des lignes de télécommunication de la notion de défaut de nouveauté de la même façon que les divulgations opérées dans des publications. En conséquence, l'Office japonais des brevets a publié des directives intitulées “Operational Guidelines on Treatment of Exceptions to Lack of Novelty of Inventions” (Directives relatives au traitement des exceptions à la notion de défaut de nouveauté d'une invention)⁶. Selon le texte de ces directives, le document qui atteste l'acte de divulgation par le biais de lignes de télécommunication doit mentionner le contenu de l'information (par exemple sous la forme

⁵ Il est indiqué dans des directives que les formules de recherche ci-après risquent fort de conduire à la divulgation de l'invention à un tiers :

- recherche sur la base de nouvelles combinaisons de termes généraux;
- utilisation d'une technique connue du public à une fin nouvelle (l'utilisation d'un article déterminé à une fin déterminée est novatrice).

⁶ Également disponible sur l'Internet à l'adresse : <http://www.jpo-miti.go.jp/infoe/hatusinkie.htm>.

d'une copie papier du site Web), l'indication de l'heure et de la date de la publication de l'information, le nom de la personne qui divulgue l'information ainsi que l'adresse Internet du site Web. Il est souhaitable de joindre une attestation établie par une personne ayant le pouvoir ou la responsabilité de procéder à la publication, à la tenue à jour, etc., de l'information en question.

B. États-Unis d'Amérique

21. L'article 102.a) et b) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique contient les dispositions ci-après :

“§102 Conditions de brevetabilité; nouveauté et perte du droit aux brevets

“Une personne a droit à un brevet sauf

“a) si l'invention était connue d'autres personnes dans ce pays, utilisée par d'autres personnes dans ce pays ou brevetée ou décrite dans une publication imprimée dans ce pays ou à l'étranger, avant que le déposant n'ait fait l'invention; ou

“b) si l'invention a été brevetée ou décrite dans une publication imprimée dans ce pays ou à l'étranger, ou était d'usage public ou en vente dans ce pays, plus d'un an avant la date de dépôt de la demande de brevet aux États-Unis; ou

“...”

22. La loi ne contient aucune disposition particulière en ce qui concerne la divulgation sur l'Internet et l'effet d'une telle divulgation sur l'état de la technique. Toutefois, le manuel intitulé “Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)” (Manuel établissant la procédure d'examen des demandes de brevets, ci-après dénommé “MPEP”), publié par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, énonce des directives en ce qui concerne la place des publications électroniques par rapport à l'état de la technique et la recherche sur l'Internet. En outre, l'office des brevets et des marques a publié des directives intitulées “Internet Usage Policy” (Directives sur l'utilisation de l'Internet)⁷ à l'intention de ses employés utilisant l'Internet dans leurs activités officielles à l'office. Les directives couvrent l'utilisation de l'Internet aux fins de la recherche d'informations concernant les demandes de brevet.

a) “Publication imprimée”

23. L'article 102.a) et b) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique indique qu'une “publication imprimée” constitue un élément de l'état de la technique. En règle générale, un document est considéré comme constituant une “publication imprimée” s'il est établi, de façon satisfaisante, que le document en question qui a été diffusé ou rendu accessible d'une autre façon peut être localisé, moyennant une diligence raisonnable, par les personnes qui s'intéressent à la matière ou à la technique en cause et qui sont normalement compétentes dans ce domaine⁸.

⁷ The United States Internet Usage Policy , 64 F.R. 33056 (21 juin 1999).

⁸ Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), par. 2128, Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique.

24. Il est confirmé au paragraphe 2128 du MPEP qu'une publication électronique, y compris une base de données en ligne ou une publication sur l'Internet, est considérée comme constituant une "publication imprimée" au sens de l'article 102.a) et b) du titre 35 du Code des États-Unis, sous réserve que la publication soit accessible aux personnes s'intéressant à la technique sur laquelle porte le document. Dans l'affaire *Wyer*, le tribunal a déclaré : "En conséquence, que l'information soit imprimée, manuscrite ou placée sur microfilm ou sur disque ou bande magnétique, etc., la personne qui souhaite qualifier l'information, quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente, de "publication imprimée" ... devra fournir des éléments suffisants pour prouver que cette information a été diffusée à des personnes qui s'intéressent à la technique sur laquelle porte le document et qui sont donc les plus enclines à tirer parti de son contenu ou que cette information a été mise à disposition et rendue accessible d'une autre façon à ces personnes"⁹.

25. En ce qui concerne le niveau d'accessibilité requis, le tribunal a estimé qu'un exemplaire d'une thèse de doctorat répertorié et conservé dans une bibliothèque doit être considéré comme suffisamment accessible au public et être inclus dans l'état de la technique en tant que "publication imprimée"¹⁰. Même si l'accès à la bibliothèque est limité, un document constituera une "publication imprimée" pour autant que l'on peut présumer que la partie du public intéressée par la technique en cause a connaissance de l'invention¹¹. Toutefois, dans l'affaire *Cronyn*, alors que les thèses de doctorat étaient conservées dans une bibliothèque où elles étaient répertoriées au moyen de fiches classées dans l'ordre alphabétique des noms des étudiants et que les fiches n'indiquaient que les noms des étudiants et les titres des thèses, deux des trois juges ont estimé que les thèses des étudiants n'étaient pas accessibles au public, étant donné qu'on ne pouvait les retrouver que si l'on connaissait le nom de leur auteur, qui n'avait aucun lien avec le sujet de la thèse¹².

26. Toutefois, des documents, censés demeurer confidentiels, qui sont diffusés à l'intérieur d'une organisation ne constituent pas des "publications imprimées" quel que soit le nombre d'exemplaires distribués¹³.

b) Date de mise à disposition

27. Selon le paragraphe 2128 du MPEM, les antériorités divulguées sur l'Internet ou sur une base de données en ligne sont considérées comme étant accessibles au public à la date à laquelle l'élément en cause a été mis à disposition du public sur l'Internet. Si la publication ne comporte pas de date de publication (ou de date d'extraction), elle ne peut pas être invoquée comme antériorité au titre de l'article 102.a) ou b) du titre 35 du Code des États-Unis, même s'il est possible de s'en prévaloir en tant que preuve relative à l'état de la technique.

⁹ Affaire *Wyer*, 655 F.2d 221, 227, 210 USPQ 790, 795 (CCPA 1981).

¹⁰ Par. 2128.01 du MPEP; voir aussi l'affaire *Hall*, 781 F.2d 897, 228 USPQ 453 (Fed. Cir. 1986).

¹¹ Par. 2128.01 du MPEM; voir aussi l'affaire *Bayer*, 568 F.2d 1357, 196 USPQ 670 (CCPA 1978).

¹² Par. 2128.01 du MPEP; voir aussi l'affaire *Cronyn*, 890 F.2d 1158, 13 USPQ2d 1070 (Fed. Cir. 1989).

¹³ Par. 2128.01 du MPEP; voir aussi l'affaire *George*, 2 USPQ 2d 1880 (Bd. Pat. App & Inter. 1987).

28. D'une façon générale, pour pouvoir établir la date à laquelle une publication déterminée est devenue accessible au public, on pourra se fonder sur des éléments attestant des pratiques s'inscrivant dans le cadre normal de la vie des affaires pour prouver que la publication est accessible au public. Il n'est pas toujours nécessaire de fournir des indications précises permettant d'établir la date à laquelle la publication a été répertoriée et rangée¹⁴.

c) Citation

29. Selon l'article 10 des directives relatives à l'utilisation de l'Internet, toutes les personnes utilisant l'Internet dans le service des brevets en vue d'effectuer des recherches ayant trait à des demandes de brevet doivent étayer leur stratégie de recherche conformément aux pratiques et procédures définies au paragraphe 719.05, sous-section I.F), du MPEP. Le MPEP énonce des règles précises quant à l'enregistrement par les examinateurs du domaine de recherche et des résultats de la recherche. Les copies réalisées aux fins du service d'un document électronique doivent être conservées si ce même document risque de ne plus être accessible à l'avenir¹⁵. Le MPEP précise que cela est particulièrement important en ce qui concerne des sources telles que l'Internet et les bases de données en ligne.

30. En ce qui concerne la présentation de la citation d'un document électronique accessible à partir d'une source en ligne ou de sources disponibles sur des supports d'archivage électronique, l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique applique la norme ST.14 de l'OMPI (Recommandation sur l'indication des références citées dans les documents de brevet)¹⁶.

d) Recherche sur l'Internet et confidentialité

31. L'article 9 des directives relatives à l'utilisation de l'Internet précise que, lorsque l'Internet est utilisé en vue de rechercher, de consulter ou d'extraire des informations relatives à une demande de brevet, en dehors du cadre d'une demande de redélivrance ou d'une procédure en réexamen, les utilisateurs du service des brevets DOIVENT limiter leurs interrogations à l'état de la technique en général à moins que l'office n'ait établi un lien sécurisé sur l'Internet avec un fournisseur déterminé pour préserver la confidentialité des demandes de brevet. Les activités de recherche, de consultation ou d'extraction non sécurisées menées sur l'Internet pouvant conduire à la divulgation d'informations protégées en rapport avec une demande déterminée, en dehors du cadre d'une demande de redélivrance ou d'une procédure en réexamen, NE sont PAS autorisées. Ce principe s'applique aussi à l'utilisation de l'Internet comme moyen de communication pour se connecter à des fournisseurs de bases de données commerciales.

¹⁴ Par. 2128.01 du MPEP; voir aussi l'affaire *Constant v. Advanced Micro-Devices, Inc.*, 848 F.2d 1560, 7 USPQ 2d 1057 (Fed. Cir.).

¹⁵ Par. 2128 du MPEP.

¹⁶ Par.707.05.e) du MPEP.

C. Convention sur le brevet européen (CBE)

32. L'article 54.2) de la CBE définit l'état de la technique comme suit :

“L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.”

Une décision de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB) précise que l'article 54.2) de la CBE ne fait aucune distinction entre les différents moyens par lesquels une information est rendue accessible au public (G1/92, JO 1993, 277). À ce jour, cependant, il n'a pas été possible de trouver de disposition spécifique ni de jurisprudence concernant la divulgation sur l'Internet et ses incidences sur l'état de la technique. En l'absence de dispositions et de directives explicites, les paragraphes qui suivent offrent une interprétation générale de l'article 54.2) de la CBE, qui peut contribuer à répondre aux questions touchant à la validité juridique des divulgations sur l'Internet.

a) “Tout ce qui a été rendu accessible au public”

33. Selon la jurisprudence des chambres de recours, il y a accessibilité dès lors qu'il est théoriquement possible de prendre connaissance d'une information (T 444/88), indépendamment des moyens par lesquels l'invention a été rendue accessible et, dans le cas d'une utilisation antérieure, de la question de savoir s'il y a des raisons particulières d'analyser le produit (G 1/92, JO 1993, 277). Dans la décision T 381/87 (JO 1990, 213), la chambre a estimé que le fait qu'un document se trouvant dans une bibliothèque “était accessible à quiconque souhaitait le consulter” à une date donnée suffit à établir que ce document a été “rendu accessible au public” à cette date. En droit il n'est pas nécessaire qu'une personne ait effectivement appris que le document était accessible à cette date, ou que cette personne ait effectivement pris connaissance du document à cette date.

34. Au fil des années, les chambres ont fixé la définition du terme “public” : une information est “accessible” au public même dans l'hypothèse où une seule personne non tenue au secret a eu la possibilité de prendre connaissance de l'information et de la comprendre¹⁷. Il n'est pas nécessaire de prouver que d'autres personnes ont eu connaissance de l'objet en cause. Cela s'applique même dans le cas où la vente a eu lieu avec un homme de la rue (cf. dans le même sens T 953/90, T 969/90 et T 462/91), ou dans le cas où une information a été rendue accessible à un groupe limité de personnes (T 877/90 (congrès); T 228/91 (cours); T 292/93 (démonstration dans les locaux d'une entreprise étroitement liée à l'opposant par un groupe de clients potentiels)).

¹⁷ Telle est l'opinion exprimée dans la décision T 482/89 (JO 1992, 646), où la chambre a estimé qu'une seule vente suffit pour rendre l'objet de la vente accessible au public au sens de l'article 54.2), sous réserve que l'acheteur ne soit pas tenu au secret.

35. Selon les décisions T 877/90 et T 406/92, le mot “public” figurant à l’article 54.2) de la CBE ne désigne pas nécessairement l’homme de la rue : une divulgation orale à un homme du métier rend cette divulgation “publique” en ce sens que l’homme du métier peut comprendre cette divulgation et qu’il est capable éventuellement de la diffuser à nouveau dans le public à d’autres hommes du métier.

b) “Autre moyen”

36. En ce qui concerne l’accessibilité au public par un “autre moyen” au sens de l’article 54.2) de la CBE, les “Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets” donnent, dans leur partie D (chapitre V, 3.1.1), des exemples tels que la présentation d’un objet ou d’un procédé dans le cadre de l’enseignement professionnel ou à la télévision. Elles précisent aussi que les autres moyens d’accès englobent également toutes les autres possibilités d’accès à l’état de la technique qui seront disponibles à l’avenir grâce à l’évolution de la technique.

c) Preuve

37. Les faits sur lesquels la décision est fondée doivent avoir été établis de manière à emporter la conviction de l’organe de décision. L’OEB applique généralement le critère de la “balance de probabilités,” c’est-à-dire de la conviction que tel ou tel ensemble de faits paraît plus probant que l’autre. On peut alors s’interroger sur le degré de conviction nécessaire. Dans la décision T 750/94 (JO 1998, 32), il a été estimé que, lorsqu’une question de fait est examinée et tranchée par l’OEB en fonction du critère de la balance de probabilités, plus la question est sérieuse, plus les preuves fournies doivent être convaincantes. Si une décision peut aboutir au refus ou à la révocation d’un brevet européen, par exemple dans une affaire concernant une allégation de publication ou d’usage antérieur, les preuves disponibles doivent faire l’objet d’un examen aussi strict que rigoureux. Le brevet européen ne doit pas être refusé ni révoqué à moins que les motifs de refus ou de révocation ne soient pleinement et correctement établis (en droit et en fait).

38. En ce qui concerne le contenu et la date de la divulgation, on peut se reporter à la partie C (chapitres IV, 5.2, et VI, 7.2) des “Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets”. Selon ces directives, l’examinateur chargé de la recherche doit partir de l’hypothèse qu’à la date à laquelle il est trouvé, un document a la même teneur qu’à la date de publication supposée. Ce sera au déposant de présenter des arguments contraires.

D. Traité de coopération en matière de brevet (PCT)

39. La règle 33.1.a) du PCT prévoit ce qui suit :

“Aux fins de l’article 15(2), l’état de la technique pertinent comprend tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations) et qui est susceptible d’aider à déterminer si l’invention dont la protection est demandée est nouvelle ou non et si elle implique ou non une activité inventive (c’est-à-dire si elle est évidente ou non), à condition que la mise à la disposition du public ait eu lieu avant la date du dépôt international.”

40. À la Réunion des administrations internationales du PCT, tenue du 17 au 21 février 1997, la question de l'utilisation de l'Internet au cours de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international a été débattue (voir les documents PCT/MIA/VI/7 et 16). Des points de vue ont été échangés au sujet de la nature des publications figurant sur l'Internet et la façon de les citer. Il a été estimé que, au cas où un document trouvé sur l'Internet ne correspond pas à l'évidence au contenu d'une publication imprimée, l'examineur doit imprimer une copie de ce document et y inscrire où et quand il l'a trouvé.

E. Coopération trilatérale

41. Les aspects juridiques de l'information tirée de l'Internet ont été abordés par les offices de la coopération trilatérale en 1997, dans le cadre du projet 14.6. La possibilité de conflit avec la confidentialité des demandes de brevets lorsque l'Internet est utilisé comme instrument de recherche a notamment été soulevée. Il ne semble pas cependant que la question ait réellement fait l'objet d'un débat dans le cadre du projet de coopération trilatérale.

V. Questions possibles

A. Accessibilité au public

42. En 1997, l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI) a effectué une étude intitulée "Q138A : Confidentialité, divulgation et publication de données dans les réseaux informatisés"¹⁸. En ce qui concerne la divulgation de données dans les réseaux informatisés, les groupes nationaux de l'AIPPI ont été invités à signaler les règles et la doctrine définissant ce qui peut être considéré comme rendu accessible au public, à examiner comment ces dispositions pourraient être appliquées aux données figurant dans les réseaux informatisés, qu'il s'agisse de réseaux privés ou de réseaux accessibles au public, et d'évaluer les conditions techniques qui doivent être satisfaites pour qu'un réseau d'information puisse être considéré comme ne divulguant pas les données qui y circulent.

43. En conclusion, l'AIPPI a adopté en 1997 une résolution précisant que les règles de droit traditionnelles fournissent les critères pertinents pour apprécier si l'information a été rendue publique. Cette même résolution précise cependant ce qui suit :

“L'AIPPI estime que le seul fait de la transmission d'une information par un réseau informatisé n'est pas de nature à entraîner son accessibilité au public et, partant, sa divulgation. On doit tenir compte du niveau d'accessibilité qui résulte, entre autres :

“– des caractéristiques techniques du réseau,

“– du mode de communication,

“– des dispositions d'accès et de sécurité.

¹⁸ Les rapports des groupes nationaux de l'AIPPI et le rapport de synthèse figurent dans la publication "Q138A—Confidentialité, divulgation et publication de données dans les réseaux informatisés : Rapports des Groupes", annuaire AIPPI 1997/I.

“Par exemple, bien qu’une information disponible sur un site World Wide Web de l’Internet soit, à priori, accessible au public, cette information ne sera pas effectivement accessible à tous si un mot de passe de sécurité est nécessaire pour y accéder; à l’inverse, bien que, généralement, une communication de personne à personne ne rende pas l’information accessible, une telle communication, si elle est adressée à un groupe de personnes non liées par un engagement de confidentialité peut constituer une divulgation.”

44. Il semble indubitable que la divulgation sur l’Internet sera considérée comme comprise dans l’état de technique dès lors que l’accès à ces données par toute personne intéressée par la technique en cause est garanti. La mise à disposition d’un moteur de recherche permettant d’avoir accès aux données publiées sur l’Internet, à une date pertinente du point de vue de l’état de la technique, pourrait être un élément de preuve¹⁹. Cependant, dans la mesure où ces outils ne constituent que des réservoirs de ressources sur l’état de la technique, Adamo fait observer que, quelle que soit la forme qu’ils revêtent - “bases de données” proprement dites ou autres -, l’absence d’identification d’un élément particulier de la technique dans le cyberspace s’oppose à toute argumentation valable d’antériorité ou d’évidence²⁰.

45. En outre, certaines caractéristiques techniques de l’Internet soulèvent des questions quant aux possibilités d’accès à l’information divulguée. Il convient d’une part de prendre en considération différents niveaux d’accessibilité au réseau. Même pour un site Web qui ne peut être consulté qu’à l’aide d’un mot de passe sécurisé, les conditions à remplir pour obtenir ce dernier, le cas échéant, et leur plus ou moins grande difficulté, comme l’application ou non de tel ou tel critère discriminatoire, sont par exemple prises en considération. Selon Adamo, bien qu’un site Intranet ne soit pas accessible au public, dès lors qu’il est accessible à un nombre appréciable de personnes du métier ayant une connaissance moyenne de la technique en cause, les informations divulguées sur ce site Intranet devraient logiquement, d’après les précédents historiques, constituer des éléments de la technique connus du public et légalement accessibles²¹.

46. En second lieu, la question se pose de savoir si les informations échangées par courrier électronique ou dans le cadre d’un forum ou groupe de discussion doivent être considérées comme une divulgation de l’état de la technique. À moins que les adresses électroniques ne soient celles de groupes publics n’ayant aucune obligation de confidentialité (par exemple, groupes de discussion, bulletins d’information, etc.), il semblerait logique de considérer que les informations transmises par courrier électronique ne sont pas directement et clairement accessibles au public. Il peut s’agir aussi bien des informations tombant dans la boîte aux

¹⁹ Patent World (août 1999), Kenneth R. Adamo: “Now you access it, (may be) now you don’t: United States concept of anticipation and obviousness based on cyber art”, pages 19 à 24.

²⁰ *Ibid.*, page 21.

²¹ *Ibid.*, page 21.

lettres des destinataires que des informations pouvant être interceptées par des tiers durant leur transmission²². Selon Soma et Nuedeck²³, un groupe de discussion de quelque nature que ce soit pourrait représenter un nouveau mécanisme générateur de technique “connue du public”, s’il se prête à l’indexation et à la recherche²⁴.

47. Une autre question pourrait encore se poser au cas où les informations sont publiées sur l’Internet pour une très courte durée, puis retirées. Comme il l’a été indiqué plus haut, les directives de l’Office japonais des brevets précisent que les informations qui ne sont pas publiées assez longtemps pour que le grand public puisse y avoir accès ne sont pas considérées comme rendues accessibles au public. Verhulst et Riolo considèrent aussi qu’une divulgation éphémère ne doit pas être considérée comme comprise dans l’état de la technique, bien qu’il soit difficile de prouver que les informations ainsi divulguées sur l’Internet ne l’ont en fait été que pour une très courte durée et qu’il s’agissait d’une divulgation ponctuelle²⁵.

B. Contenu et date de la divulgation

48. Lorsque l’information est divulguée sur l’Internet parallèlement à une publication correspondante sur papier, l’office peut se borner à citer la publication sur papier, afin d’éviter tout litige quant au contenu et à la date de la divulgation. Cependant, si l’information est uniquement divulguée sur l’Internet, il faudra peut-être tenir compte du fait que les documents électroniques figurant sur l’Internet sont bien plus exposés à des modifications que les publications sur papier. Les principes régissant le niveau de preuve pour les informations publiées sur l’Internet doivent-ils dans ce cas être différents de ceux qui ont été retenus pour les publications sur papier? Il semble qu’en règle générale, lorsque l’absence de nouveauté est invoquée au cours de la procédure d’examen, l’office des brevets doit démontrer que l’information en question a été rendue publique avant une date donnée. Il appartient ensuite au déposant de réunir les faits permettant de réfuter cette présomption d’antériorité.

49. Dans certains cas cependant, l’office des brevets pourrait avoir du mal à réunir suffisamment d’éléments de preuve à l’appui d’une présomption tendant à établir qu’un élément d’information a été publié à la date de la divulgation sur l’Internet; c’est pourquoi aussi bien les directives de l’Office japonais des brevets que le MPEP de l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique précisent les précautions à observer pour citer toute information de cette nature. Comme l’Office japonais des brevets, Verhulst et Riolo subdivisent les divulgations sur l’Internet en deux groupes, selon la crédibilité et la fiabilité de la date de divulgation et l’intégrité du contenu²⁶. Selon eux, pour le groupe le moins fiable, le déposant pourrait facilement renverser la charge de la preuve. Bien qu’il existe des moyens techniques de s’assurer de l’authenticité et de l’intégrité de l’information publiée sur l’Internet, tel que le système de certification par notaire ou l’identificateur d’objet numérique, ces systèmes ne sont pas de nature à être rendus obligatoires pour que l’information disponible sur l’Internet puisse être considérée comme comprise dans l’état de la technique.

²² *Ibid.*, page 21.

²³ Journal of the Patent Office Society, vol. 78, John T. Soma et Alexander J. Nuedeck : “The Internet and the single document rule: searching for the four corners of the electronic paper”, pages 751 à 788.

²⁴ *Ibid.*, pages 764 et 765.

²⁵ *Op. cit.* note 2 ci-dessus, page 18.

²⁶ *Op. cit.*, note 2 ci-dessus, page 20.

50. Compte tenu de la nature des divulgations sur l'Internet, de nombreuses pages Web comportent des hyperliens renvoyant à d'autres pages Web. Verhulst et Riolo font valoir que l'on pourrait appliquer les mêmes critères que pour les citations sur support papier qui renvoient à un autre document²⁷. Par exemple, d'après les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (Partie C, chapitre IV, 7.1), si un document renvoie explicitement à un autre document qui fournit par exemple des informations plus détaillées sur certaines caractéristiques, la teneur de ce dernier peut être considérée comme étant incorporée dans le document dans lequel figure le renvoi (voir la décision T 153/85, JO 1-2/1988,1), si le document auquel il est fait référence était accessible au public à la date de publication du document qui contient le renvoi.

51. Le MPEP de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique prévoit, dans son paragraphe 2131.01, qu'en général un rejet en vertu de l'article 102 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique ne doit être fondé que sur un seul renvoi. Cependant, un rejet au titre de l'article 102 fondé sur des renvois multiples a été jugé admissible lorsque les renvois complémentaires sont cités pour :

- i) prouver que le renvoi initial contient une divulgation suffisante;
- ii) expliquer la signification d'un terme employé dans le renvoi initial; ou
- iii) établir qu'une caractéristique qui n'est pas divulguée dans le renvoi est une caractéristique intrinsèque.

Soma et Neudeck estiment que les questions relatives aux hypertextes pourraient être analysées en recourant à la "doctrine de l'incorporation par renvoi", bien que la jurisprudence en la matière vise essentiellement l'incorporation d'éléments dans les demandes de brevets pour satisfaire aux exigences de l'article 112 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique (mémoire descriptif)²⁸.

C. Questions diverses

52. L'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique et l'Office japonais des brevets sont l'un et l'autre conscients du fait que, sur l'Internet, les questions de sécurité concernant la transmission et l'interception des résultats de recherche par des tiers ne sont pas complètement résolues. Ces deux offices prennent des mesures pour garantir la confidentialité des demandes non publiées, bien que le niveau de précaution semble légèrement différent d'un office à l'autre.

²⁷ *Op. cit.*, note 2 ci-dessus, page 17.

²⁸ *Op. cit.*, note 23 ci-dessus, pages 777 à 783. Destinée faire gagner du temps et de l'espace, la "doctrine de l'incorporation par renvoi" vise à faire en sorte qu'un document devienne partie intégrante d'un autre par renvoi, avec les mêmes conséquences que si le premier exposait clairement le contenu du second.

53. Par ailleurs, aussi bien au Japon qu'aux États-Unis d'Amérique, la disposition relative au délai de grâce vise expressément la divulgation sur l'Internet. En outre, la résolution Q138A de l'AIPPI précise ce qui suit :

“Eu égard à la nécessité croissante de l'utilisation de nouveaux moyens de communication, et à la pression poussant à une publication de plus en plus précoce, l'introduction, dans les pays où elle n'existe pas encore, d'une période de grâce à caractère général, précédant le délai de priorité de la Convention de l'Union de Paris, devrait être reconsidérée, selon les recommandations passées de l'AIPPI (dans Q75).”

54. Bien que cette question dépasse sans doute la portée du présent document, dans de nombreux pays, l'exploitation, la vente ou la présentation publique d'une invention avant la date de dépôt est également comprise dans l'état de la technique. Pour certaines catégories d'inventions, par exemple celles qui ont trait aux logiciels obtenus à l'aide du réseau Internet, un site Web pourrait donc en soi devenir un élément de l'état de la technique.

VI. Conclusion

55. Compte tenu de ce qui précède, le SCP est invité à se prononcer sur l'orientation des futurs travaux visant à compléter les principes juridiques et pratiques en vigueur pour les documents sur papier. Il conviendra en particulier d'étudier la possibilité d'inscrire à l'avenir à l'ordre du jour du SCP, dans le cadre de la poursuite de l'harmonisation du droit des brevets en général, la question de la définition de l'“état de la technique” ou plus précisément de ce qui constitue l'état de la technique (voir le document SCP/4/2). Conformément à la décision prise à la première session du SCP, le comité est aussi invité à examiner si d'autres questions doivent être prises en considération à propos des brevets et de l'Internet.

[L'annexe suit]

ANNEXE

Liste de publications relatives à la divulgation d'informations
sur l'Internet et son incidence sur la brevetabilité

Patent World (décembre 1999), Wim Verhulst and Joseph Riolo: "Prior Art Disclosure on the Internet: a European Perspective, Part 1: The Internet as prior art", pages 19 à 22.

Patent World (février 2000), Wim Verhulst and Joseph Riolo: "Prior Art Disclosure on the Internet: a European Perspective, Part 2: The Internet as prior art", pages 16 à 20.

Florida Law Review (avril 1999), Max Stul Oppenheimer: "*In vento scribere*: the intersection of cyberspace and patent law", pages 230 à 270.

Patent World (août 1999), Kenneth R. Adamo: "Now you access it, (may be) now you don't: United States concept of anticipation and obviousness based on cyber art", pages 19 à 24.

Journal of the Patent Office Society, vol. 78, John T. Soma and Alexander J. Nuedeck, "The Internet and the single document rule: searching for the four corners of the electronic paper", pages 751 à 788.

Q138A—Confidentialité, divulgation et publication de données dans les réseaux informatisés: Rapports des Groupes, annuaire de l'AIPPI, 1997/I.

The United States Internet Usage Policy, 64 F.R. 33056 (21 juin 1999).

Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, par. 2128.

Directives de l'Office japonais des brevets relatives à l'assimilation de l'information technique divulguée sur l'Internet à un élément de l'état de la technique.

Directives de l'Office japonais des brevets relatives au traitement des exceptions à la notion d'absence de nouveauté des inventions.

[Fin de l'annexe et du document]