

# OMPI



SCP/WGM/1/1  
ORIGINAL : anglais  
DATE : 19 avril 2002

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DIVULGATIONS D'INVENTIONS  
MULTIPLES ET LES DEMANDES COMPLEXES

Première session  
Genève, 7 et 8 mai 2002

POINTS À EXAMINER

*Document établi par le Bureau international*

## INTRODUCTION

1. Conformément à la décision prise par le Comité permanent du droit des brevets (SCP) à sa sixième session, en novembre 2001, le Bureau international a invité les membres et les observateurs du SCP à présenter des contributions en vue de la première session du groupe de travail, qui se tiendra les 7 et 8 mai 2002 (voir le document SCP/6/9 Prov. 2, paragraphe 212). Les contributions reçues sont publiées sur le forum électronique du SCP à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/scp>.
2. Compte tenu du nombre restreint des réponses reçues, le Bureau international estime qu'au lieu de soumettre un ensemble complet de suggestions, il est pour l'instant préférable de présenter une liste de points à examiner en rapport avec les cinq questions mises en évidence par le SCP : unité de l'invention; lien entre les revendications; nombre de revendications; exigence de "clarté et concision" des revendications; et procédures spécifiques pour traiter les demandes complexes, telles que les méga-demandes ou les longs listages de séquences.
3. Compte tenu du temps limité dont disposera le groupe de travail lors de cette session, il faudra adopter une procédure de travail qui lui permette de faire rapport en temps voulu au SCP, de façon à faciliter les délibérations consacrées au projet de traité sur le droit matériel des brevets (SPLT). Par conséquent, le présent document est également publié sur le forum électronique du SCP (<http://www.wipo.int/scp>) afin que les membres et les observateurs du

groupe de travail puissent partager des informations et échanger leurs vues avant la première session du groupe. Les offices de brevets sont en particulier invités à mettre en commun leurs données d'expérience et leurs pratiques concernant les cinq questions retenues par le SCP. Les membres et les observateurs du groupe de travail sont invités à participer à ce processus avant ladite réunion, de telle sorte que des progrès importants puissent être accomplis avant la première session du groupe de travail.

#### A. Unité de l'invention

4. L'examen pourrait porter sur la question de savoir si la règle de l'unité de l'invention définie à l'article 6 du projet de SPLT (voir le document SCP/7/3) et à la règle 6 du projet de règlement d'exécution correspondant au projet de SPLT (voir le document SCP/7/4) ainsi qu'à la règle 13.1 à 13.3 du PCT est adaptée au système international des brevets, actuel ou à venir. Conformément à cette règle, lorsqu'une revendication se rapporte à une pluralité d'inventions, celles-ci doivent être liées de façon à ne former qu'un seul concept inventif général. Ce concept se définit par l'existence entre ces inventions d'une relation technique portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants, lesquels s'entendent des caractéristiques techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique. Par conséquent, afin de définir ces éléments techniques, il faut recenser l'état de la technique. Il s'ensuit que l'appréciation de l'unité de l'invention doit se faire *a posteriori*, c'est-à-dire une fois que les revendications ont été comparées à l'état de la technique. Or, dans la pratique, l'absence d'unité de l'invention peut être mise en évidence directement *a priori* dans certains cas, ou seulement *a posteriori* dans d'autres.

- *Conviendrait-il de revoir cet examen a posteriori? Dans l'affirmative, le groupe de travail devrait-il définir un mécanisme permettant un examen a priori, par exemple, la détermination de la relation requise entre plusieurs inventions figurant dans une seule et même demande, sur la base de la terminologie employée pour présenter les revendications?*

- *Quelles sont les méthodes appliquées par les examinateurs d'offices de brevets nationaux ou régionaux pour se prononcer sur le respect de la règle de l'unité de l'invention (ou de la règle "de la limitation fondée sur le principe de l'indépendance et de la distinction")? Comment améliorer, au besoin, l'efficacité de l'examen tout en conciliant cet objectif avec le traitement équitable des déposants? (Ces questions sont également pertinentes dans le cadre de la partie E intitulée "Procédures spécifiques pour traiter les demandes complexes, telles que les méga-demandes ou les longs listages de séquences).*

5. Comme l'a souligné la délégation des États-Unis d'Amérique (voir le document SCP/6/6, page 2), la règle de l'unité et le principe de l'indépendance ou de la distinction des inventions revendiquées constituent, dans ce pays, deux notions génériques qui recouvrent un ensemble de pratiques relatives à l'admissibilité d'une ou de plusieurs revendications dans une seule et même demande. Elles portent sur les différentes catégories de revendications (par exemple, une revendication pour un produit, une revendication pour un procédé spécialement conçu pour la fabrication de ce produit et une revendication pour une utilisation dudit produit, ou encore une revendication pour un procédé et une revendication par un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé), sur les rapports entre les revendications (par exemple, des revendications relatives à des combinaisons et des sous-combinaisons, ou à des genres et des espèces); ainsi que sur des pratiques particulières (par exemple, revendication de type Markush). Les pratiques suivies

aux États-Unis d'Amérique pour établir un lien entre les revendications sont exposées dans le commentaire émanant de ce pays<sup>1</sup>. On trouvera au point 7<sup>2</sup> du Chapitre III de la partie C des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (OEB), ainsi que dans le chapitre C<sup>3</sup> de la partie II de la jurisprudence des chambres de recours, des explications détaillées sur les pratiques de l'OEB. Il y a lieu de noter, en outre, l'entrée en vigueur, le 2 janvier 2002, de la règle 29.2) révisée du Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens (ci-après dénommé "Règlement d'exécution de la CBE"), qui tend à produire les mêmes effets que la stricte application de l'article 84 de la Convention sur le brevet européen (CBE) et de l'ancienne règle 29.2) du Règlement d'exécution de la CBE. Au Japon, l'article 37 de la loi sur les brevets prévoit le regroupement de plusieurs inventions dans une seule et même demande<sup>4</sup>.

*- Le groupe de travail devrait-il élaborer des directives, ou un ensemble d'exemples, concernant le type de revendications admissibles dans une seule demande? Dans l'affirmative, faudrait-il inclure ces directives ou ces exemples dans les directives pour la pratique correspondant au SPLT?*

## B. Liens entre les revendications

6. La règle 5.5) du projet de SPLT (voir le document SCP/7/4) et la règle 6.4 du PCT énoncent les règles relatives aux revendications dépendantes et aux revendications dépendantes multiples. Il pourrait être intéressant d'étudier plus avant la possibilité d'appliquer ces règles en vue de rendre la procédure d'examen plus efficace, sans pour autant porter indûment atteinte aux droits des déposants. En particulier, le groupe de travail pourra peut-être examiner les questions suivantes :

*- Faudrait-il accepter que les revendications dépendantes multiples renvoient de façon cumulative aux revendications dont elles dépendent?*

*- Faudrait-il accepter que les revendications dépendantes multiples dépendent d'autres revendications dépendantes multiples?*

7. La délégation des États-Unis d'Amérique a fait part de ses préoccupations quant à l'existence de différentes pratiques concernant le traitement des revendications dépendantes et a indiqué qu'une revendication dépendante devrait faire l'objet d'un examen complet et séparé, c'est-à-dire comme dans le cas d'une revendication indépendante contenant toutes les limitations de la revendication dont elle dépend<sup>5</sup>. Cette éventuelle diversité des pratiques peut être due à l'interprétation des termes "revendication dépendante" employés dans le projet de règle 5.5) du SPLT.

---

<sup>1</sup> Voir [http://www.wipo.int/scp/en/working\\_group/comments.htm](http://www.wipo.int/scp/en/working_group/comments.htm)

<sup>2</sup> Peut être consulté à l'adresse suivante : [http://www.european-patent-office.org/legal/gui\\_lines/f/index.htm](http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/f/index.htm)

<sup>3</sup> Peut être consulté à l'adresse suivante : [http://www.european-patent-office.org/legal/case\\_law/f/index.htm](http://www.european-patent-office.org/legal/case_law/f/index.htm)

<sup>4</sup> Peut être consultée à l'adresse suivante : <http://www.jpo.go.jp/shoukaie/patent.htm>

<sup>5</sup> Voir [http://www.wipo.int/scp/en/working\\_group/comments.htm](http://www.wipo.int/scp/en/working_group/comments.htm)

- *Comment conviendrait-il de définir les termes “revendication dépendante” employés dans le projet de règle 5.5) du SPLT? À titre d’illustration, est-ce que le projet de règle 5.5) du SPLT devrait s’appliquer aux exemples suivants :*

*Ex. 1 : un appareil propre à mettre en œuvre le procédé faisant l’objet de la revendication 1 ....*

*Ex. 2 : une fiche électrique connectable à la prise faisant l’objet de la revendication 1 ...*

*Ex. 3 : une machine visée dans la revendication 1 modifiée de façon à remplacer la caractéristique X par la caractéristique Y...*

- *Existe-t-il un quelconque cas où la brevetabilité d’une revendication dépendante pourrait manifestement se présumer sur la base de la brevetabilité de la revendication dont elle dépend (par exemple, une revendication dépendante relative au mode d’utilisation d’un produit revendiqué dans une revendication indépendante, lorsque le produit est brevetable et qu’il est utilisé avec ses caractéristiques, telles qu’elles ont été revendiquées)?*

### C. Nombre de revendications

8. Il conviendrait d’élaborer une pratique qui permette de limiter le nombre des revendications tout en trouvant un équilibre entre le souci de faciliter la compréhension des revendications et le traitement équitable du déposant. À cet égard, le groupe de travail pourra peut-être examiner les questions suivantes :

- *Les offices devraient-ils être autorisés à limiter le nombre des revendications indépendantes, dans une mesure raisonnable? Dans l’affirmative, que faudrait-il entendre par une “mesure raisonnable”?*

- *Les offices devraient-ils être autorisés à limiter, dans une mesure raisonnable, le nombre de revendications dépendantes ou de modes de réalisation distincts, tels que de grands groupements de type Markush ou d’autres grands groupements d’inventions indépendantes? Dans l’affirmative, que faudrait-il entendre par “mesure raisonnable”?*

- *L’exigence de clarté et de concision des revendications peut-elle être invoquée pour refuser une pluralité de revendications portant fondamentalement sur la même invention, et serait-ce alors une raison suffisante?*

- *Existe-t-il d’autres mesures permettant d’éviter qu’une demande ne contienne un nombre excessif de revendications? L’établissement d’un barème de taxes qui varierait selon le nombre de revendications pourrait-il être une mesure efficace?*

### D. Exigence de “clarté et concision” des revendications

9. L’article 11.2) du projet de SPLT prévoit que les revendications, tant individuellement que dans leur ensemble, doivent être claires et concises. Le groupe de travail pourra s’intéresser à l’interprétation de ces termes en relation avec la complexité des demandes, en particulier dans le domaine des nouvelles technologies. L’exigence de clarté et concision des

revendications a un rapport avec d'autres questions, à savoir l'unité de l'invention, le nombre de revendications et le lien entre les revendications, par exemple les revendications dépendantes. Les questions ci-après peuvent en particulier être examinées :

*- Dans quelles circonstances, l'exigence de clarté et concision des revendications pourrait-elle être invoquée? Étant donné qu'elle ne constitue pas une cause de révocation des brevets en vertu de certaines législations nationales ou régionales, cette exigence est-elle considérée comme une condition de forme dans le cadre de ces législations?*

*- En ce qui concerne la règle 5.5)c) du projet de SPLT, devrait-il y avoir des directives sur la façon dont les revendications dépendantes et les revendications dépendantes multiples devraient renvoyer à d'autres revendications?*

E. Procédures spécifiques pour traiter les demandes complexes, telles que les méga-demandes ou les longs listages de séquences

10. Le groupe de travail pourra s'intéresser aux pratiques les plus appropriées pour le traitement des demandes complexes, telles que les méga-demandes et les demandes contenant de longs listages de séquences, pendant la procédure de recherche et d'examen. Dans le document SCP/6/6, la délégation des États-Unis d'Amérique a marqué son intérêt, par exemple, pour un débat sur la possibilité d'éviter toute répétition inutile de la recherche sur l'état de la technique dans le cas d'une demande où le concept revendiqué est dérivé de l'objet de la recherche initiale. En outre, les États membres ont abordé les questions suivantes :

*- Le nombre de séquences de nucléotides figurant dans des revendications qui font l'objet d'une seule et même demande peut être limité à un nombre raisonnable (voir les observations des États-Unis d'Amérique<sup>6</sup>);*

*- Lorsque la portée d'une revendication est excessivement étendue, la recherche peut être menée à bien sur la base des exemples donnés (recherche partielle), et les revendications d'intention (revendications dont la formulation consiste simplement à exprimer le souhait d'atteindre un objectif) peuvent ne faire l'objet d'aucune recherche (impossibilité de la recherche) (voir les commentaires de la Hongrie<sup>6</sup>).*

[Fin du document]

---

<sup>6</sup> Voir le site suivant : [http://www.wipo.int/scp/en/working\\_group/comments.htm](http://www.wipo.int/scp/en/working_group/comments.htm)