

Comité permanent du droit des brevets

Dix-neuvième session
Genève, 25 – 28 février 2013

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE L'ESPAGNE ET D'AUTRES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE VISANT À AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION DU CRITÈRE D'ACTIVITÉ INVENTIVE

Document établi par le Secrétariat

1. L'annexe du présent document contient une proposition soumise par la délégation de l'Espagne ainsi que par les délégations de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de Chypre, de la Croatie, du Danemark, de l'Estonie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Irlande, de l'Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la République tchèque, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la Suède, à l'effet d'améliorer la compréhension du critère d'activité inventive.

2. *Les membres du Comité permanent du droit des brevets (SCP) sont invités à examiner le contenu de l'annexe.*

[L'annexe suit]

PROPOSITION VISANT A AMELIORER LA COMPREHENSION DU CRITERE D'ACTIVITE INVENTIVE

INTRODUCTION

1. Depuis la seizième session du Comité permanent du droit des brevets (SCP), le thème “Qualité des brevets, y compris systèmes d’opposition” demeure inscrit à l’ordre du jour des travaux du comité.
2. La première proposition relative à cette question a été soumise par les délégations du Canada et du Royaume-Uni (SCP/16/5).
3. La présente proposition est soumise au titre de la subdivision intitulée “Amélioration des procédures” qui figure dans le document SCP/17/8, plus précisément au paragraphe 17.
4. Ce document contient une proposition concernant la réalisation d’une série d’études coordonnées par le Secrétariat de l’OMPI, en concertation avec des experts ou des États membres siégeant au comité, pour améliorer la compréhension du critère d’activité inventive en tant qu’exigence de brevetabilité.
5. La plupart des professionnels dans le monde des brevets s’accordent à dire que l’élément le plus controversé et qui pose le plus de difficultés dans l’examen des critères de brevetabilité est l’examen de l’activité inventive.
6. Nombreux sont les États membres au sein de ce comité qui ont réaffirmé leur opposition à l’harmonisation de la législation sur les brevets. Toutefois, sauf quelques différences mineures, la définition du critère d’activité inventive est très proche dans la plupart des législations. Il ne semble donc pas y avoir d’urgence à harmoniser les législations nationales et régionales sur les brevets en ce sens. La présente proposition ne vise en aucun cas une harmonisation d’un aspect quelconque de l’activité inventive, que ce soit la définition du critère proprement dit ou de certains éléments relatifs à l’examen du critère d’activité inventive, tels que “l’homme du métier” ou “l’état de la technique”, le niveau d’activité inventive ou les méthodes d’évaluation utilisées dans les différents États membres. L’objet de la proposition est plutôt d’améliorer la connaissance de l’activité inventive.
7. Le présent document portera en particulier sur les points suivants :
 - I. Introduction à la notion d’activité inventive et à son évaluation.
 - II. Différences en termes de niveaux d’activité inventive.
 - III. Proposition d’études.

I. INTRODUCTION A LA NOTION D'ACTIVITE INVENTIVE ET A SON EVALUATION

8. L’activité inventive est l’un des trois critères de brevetabilité exigés dans la majorité des États en ce qui concerne les inventions pour que leurs titulaires puissent obtenir le titre de brevet. Aux États-Unis d’Amérique, elle est appelée “non-évidence”.
9. À l’inverse des autres critères de brevetabilité, l’activité inventive n’a pas toujours figuré dans les législations sur les brevets, mais a plutôt été intégrée dans les législations nationales en matière de brevets au cours du XX^e siècle.

10. Parmi tous les critères de brevetabilité, l'activité inventive demeure la plus compliquée à examiner. Cela vient de la nature même de ce critère : globalement, l'examen de l'activité inventive consiste à déterminer si une invention particulière est évidente pour un homme du métier, compte tenu de l'état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet concernée.

11. Cet examen du critère d'activité inventive se fonde sur les définitions d'un "homme du métier" et de "l'état de la technique". On utilise également "l'état de la technique" dans le cadre de l'examen du critère de nouveauté, même si dans certains États son contenu peut varier selon le critère examiné. Toutefois, "l'homme du métier" peut être considéré comme appartenant presque exclusivement au critère d'activité inventive et sa définition est un facteur déterminant dans l'examen de ce critère. Dans certains États, l'homme du métier est réputé ne posséder aucune capacité inventive quelle qu'elle soit, alors que dans d'autres, la législation autorise un certain niveau de compétence.

12. Le résultat de l'examen de l'activité inventive dépend de la définition de ce que l'on entend par "homme du métier". C'est pourquoi il serait utile de réaliser une étude sur les différentes définitions de "homme du métier" utilisées dans la législation, les directives ou encore la jurisprudence des États membres.

13. Plusieurs méthodes ont été mises au point pour examiner l'activité inventive de la manière la plus objective qui soit. Parmi celles-ci on peut citer "l'approche problème-solution" de l'Office européen des brevets (OEB), ce qu'il est convenu d'appeler les "facteurs de Graham", définis par la jurisprudence des États-Unis d'Amérique, et d'autres systèmes élaborés dans le cadre de directives d'examen ou de décisions de justice de différents pays.

14. Il serait intéressant de disposer d'une analyse détaillée des différentes méthodes utilisées pour l'examen de l'activité inventive. Celle-ci ne serait réalisée à des fins d'harmonisation, mais plutôt dans le but de souligner les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Les divers offices nationaux des brevets pourraient ainsi décider quelle méthode utiliser selon le cas pour chaque invention, et améliorer leur procédure de délivrance de brevets afin d'assurer une qualité satisfaisante.

II. DIFFERENCES EN TERMES DE NIVEAUX D'ACTIVITE INVENTIVE

15. Sur les trois critères de brevetabilité habituellement exigés pour qu'une invention puisse être protégée par un brevet, l'activité inventive est celui qui offre aux États et à leurs offices nationaux des brevets la plus grande marge de manœuvre. En fait, le processus d'obtention d'un brevet peut être facilité ou au contraire compliqué en fonction de la définition de ce critère, d'intervenants et de leurs méthodes d'examen, que ce soit au niveau de la législation ou des directives relatives à l'examen.

16. Un niveau d'activité inventive faible signifie que des droits exclusifs peuvent être obtenus sur de petites améliorations, au risque de limiter les activités commerciales de tiers.

17. Un niveau d'activité inventive très élevé signifie que des inventions remplissant les conditions requises peuvent ne pas obtenir des droits exclusifs ou obtenir des droits très limités, ce qui constitue un obstacle aux investissements et à la recherche.

18. Certains offices nationaux choisissent de délivrer des brevets dans les cas où le doute subsiste en ce qui concerne l'activité inventive, et de laisser la décision finale aux tribunaux quant à la validité des brevets, dès lors qu'un tiers présente une demande.

19. Il serait utile de réaliser une étude comparative sur les différents niveaux d'activité inventive. Celle-ci ne serait pas réalisée à des fins d'harmonisation, mais plutôt dans un but pratique, et s'appuierait sur de nombreux exemples et cas concrets dans lesquels l'examen de l'activité inventive débouche sur des résultats différents d'un État membre à l'autre.

III. PROPOSITION D'ETUDES

20. Pour l'Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), améliorer la compréhension du critère d'activité inventive est un objectif qui intéresse tous les États membres, indépendamment de leur niveau de développement, de même que les utilisateurs et la société en général.

21. Pour qu'ils remplissent leur fonction, les brevets doivent satisfaire aux critères de brevetabilité et doivent être délivrés uniquement pour des inventions qui le méritent.

22. Afin d'améliorer la connaissance de l'activité inventive des États membres, l'Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) propose que soient réalisées des études coordonnées par le Secrétariat de l'OMPI, en concertation avec les États membres ou des experts, sur les thèmes suivants :

- la définition de l'homme du métier en tant que personnage central dans l'examen de l'activité inventive;
- les méthodes d'examen de l'activité inventive;
- les différences en termes de niveau d'activité inventive requis.

Le cas échéant, il pourrait s'agir d'une seule étude regroupant ces différents thèmes. Il serait intéressant, dans le cadre de cette étude, d'envoyer un questionnaire aux représentants des différents États membres afin de déterminer comment ces thèmes sont traités dans leurs États respectifs.

[Fin de l'annexe et du document]