

Comité permanent du droit des brevets

Trente et unième session
Genève, 2 – 5 décembre 2019

DISPOSITIONS DU DROIT DES BREVETS CONTRIBUANT AU TRANSFERT EFFICACE DE TECHNOLOGIE, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE CARACTERE SUFFISANT DE LA DIVULGATION

Document établi par le Secrétariat

1. Lors de sa trentième session qui s'est tenue à Genève du 24 au 27 juin 2019, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) est convenu que le Secrétariat continuerait de recueillir des informations sur les dispositions du droit des brevets ayant contribué au transfert efficace de technologie, notamment en ce qui concerne le caractère suffisant de la divulgation. Les États membres ont échangé des informations et des données d'expérience relatives à cette question, en particulier lors des vingt-septième et vingt-huitième sessions du SCP, qui se sont tenues respectivement en décembre 2017 et juillet 2018. Puis les documents SCP/29/6 et SCP/30/8, contenant d'autres informations sur ce sujet, ont été présentés lors des vingt-neuvième et trentième sessions du SCP, qui se sont tenues respectivement en décembre 2018 et en juin 2019¹.

2. Le présent document reprend le style des documents précédents portant sur le même sujet. Il propose une synthèse, pays par pays, des informations fournies par les États membres en réponse à la circulaire C. 8893 datée du 17 juillet 2019. Il décrit les dispositions spécifiques

¹ Pour des exemples pratiques relatifs au transfert de technologie en rapport avec les brevets, voir en outre les documents SCP/18/8 (Les brevets et le transfert de technologie : exemples et données d'expérience), SCP/20/10 (Brevets et transfert de technologie : exemples concrets et données d'expérience supplémentaires) et SCP/21/10 (Brevets et transfert de technologie : exemples concrets et données d'expérience supplémentaires). Le comité avait aussi examiné la question du transfert de technologie au regard du caractère suffisant de la divulgation au cours de la vingt-troisième session du SCP, à Genève, en novembre 2015.

relevant non seulement du droit des brevets mais également de la législation relative au transfert de technologie, ainsi que les outils pratiques, les programmes et les initiatives qui s'appuient sur ces dispositions ou en favorisent l'utilisation.

3. En ce qui concerne les dispositions proprement dites des lois sur les brevets, les contributions des États membres portaient sur les points suivants : le caractère suffisant de la divulgation; le contenu des demandes de brevet; la publication des demandes de brevet et des brevets; la concession de licences et la cession de droits de brevet, y compris l'enregistrement; et les mécanismes encourageant la concession de licences volontaires.

Australie

a) Disposition de la loi australienne des brevets concernant le transfert de technologie

4. Selon l'article 40.2)a) de la loi australienne de 1990 sur les brevets, les demandeurs doivent exposer leur invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter.

5. Les licences de brevet contribuent à un transfert de technologie efficace et il en est souvent question lorsqu'il s'agit de créer une coentreprise ou un partenariat collaboratif. Les licences de brevet apparaissent aussi souvent dans les accords de groupement et dans les accords de recherche subventionnée. La loi de 1990 sur les brevets ne précise aucune formalité à remplir pour qu'une licence de brevet soit valable et opposable. Toutefois, dans la pratique commerciale, les conditions d'une licence de brevet sont généralement stipulées dans un document écrit, signé par les parties à l'accord.

b) Initiatives de l'Office australien des brevets (IP Australia) visant à faciliter le transfert de technologie

6. Pour que l'innovation soit pleinement efficace, il est crucial de veiller à encourager les nouvelles technologies et à ce qu'elles soient mises sur le marché. Cela peut être difficile à réaliser. C'est pourquoi il est important de s'assurer qu'une protection par brevet soit en place et d'engager des initiatives pour faciliter la commercialisation. Le transfert de technologie sera plus efficace en présence d'une collaboration et de liens solides entre chercheurs et industrie. La collaboration peut avoir notamment les avantages suivants : partage de savoir, prise en compte de la vision des chercheurs, amélioration des méthodes appliquées, identification d'opportunités pour la recherche à venir et amélioration de la croissance du marché. Tous ces éléments conduisent à de meilleurs résultats en matière de transfert de technologie et contribuent à une innovation en aval, qu'elle soit menée en collaboration ou bien de manière concurrentielle. IP Australia a développé plusieurs initiatives pour appuyer le transfert de technologie.

IP Toolkit

7. L'outil relatif à la propriété intellectuelle appelé "IP Toolkit", développé avec le concours du Département de l'industrie, de l'innovation et de la science, a été créé pour simplifier la gestion de la propriété intellectuelle dans le cadre de collaborations entre chercheurs et entreprises. Ces collaborations peuvent générer une certaine complexité dans la gestion des liens réciproques entre confidentialité, utilisation de la propriété intellectuelle existante, publication des informations, commercialisation et prise de décisions ayant trait aux droits de propriété intellectuelle. IP Toolkit fournit aux utilisateurs les informations et les outils nécessaires pour identifier les problèmes suffisamment à l'avance et constituer des partenariats efficaces. Il comprend : i) une liste de contrôle couvrant les principales questions à examiner dans le cadre des relations de collaboration; ii) des modèles de contrats, d'accords de

confidentialité et de conditions; et iii) des conseils et des informations pour aider les parties prenantes à gérer leur propriété intellectuelle.

Source IP

8. Source IP met en relation des entreprises et des organismes de recherche publics australiens concédant des licences de technologies brevetées. Cette plateforme facilite les opportunités de collaboration potentielles entre entreprises et organismes de recherche publics. Lancé en novembre 2015, Source IP vise en particulier à permettre aux entreprises, notamment aux micro-, petites et moyennes entreprises, d'accéder plus facilement à l'innovation et à la technologie, générées par l'activité de recherche financée sur des fonds publics en Australie. Sur cette plateforme, les titulaires de brevets australiens peuvent donner des informations complémentaires sur leurs brevets, par exemple : les utilisations possibles et les avantages qu'ils présentent, afin de promouvoir la technologie et de lancer un partenariat.

IP NOVA

9. IP NOVA est un moteur de recherche visuel qui aide les utilisateurs à découvrir les brevets, marques et droits d'obteneurs déposés, figurant dans la base de données d'IP Australia. Il s'agit d'une application Web ouverte et gratuite, pouvant être utilisée pour rechercher des données de propriété intellectuelle par secteur industriel, technologie et situation géographique. IP NOVA peut être utilisé pour trouver facilement les entreprises protégeant activement leur propriété intellectuelle dans des domaines, secteurs industriels et régions spécifiques. Cet outil aide également les utilisateurs à identifier des partenaires potentiels en vue d'une collaboration.

Costa Rica

10. En ce qui concerne l'exigence liée au caractère suffisant de la divulgation, l'article 6.4) de la loi n° 6867 sur les brevets, dessins industriels et modèles d'utilité stipule que la description doit préciser l'invention *de manière suffisamment claire et complète* pour permettre son évaluation et donc pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter. La description doit aussi, *en particulier, indiquer expressément quelle est, à la connaissance du demandeur, la meilleure manière d'exécuter l'invention*. La description doit comporter un ou plusieurs exemples spécifiques si possible et indiquer, le cas échéant, le mode de réalisation de l'invention qui donnerait les résultats les plus satisfaisants dans son exploitation industrielle (accent ajouté sur ce point).

11. À cet égard, le paragraphe 7 du règlement entrant dans le cadre de la loi n° 6867² énumère les éléments que doit contenir la description : (i) titre de l'invention; (ii) secteur technologique auquel l'invention se rapporte ou s'applique; (iii) description de l'invention en termes de problème technique et de solution ainsi que les avantages de l'invention; (iv) brève description des dessins s'il y en a; (v) meilleur mode d'exécution ou de mise en pratique de l'invention envisagé par le demandeur; et (vi) manière dont l'invention est susceptible de faire l'objet d'une application industrielle et dont elle peut être produite et utilisée si cela n'est pas évident d'après la description et la nature de l'invention. Ce paragraphe stipule aussi que la description indique les dénominations génériques, dénominations internationales ou Dénominations communes internationales définies par l'Organisation mondiale de la Santé, le cas échéant, ou les dénominations sous lesquelles l'invention est connue dans d'autres pays.

12. Le système de brevets a deux objectifs : (i) protéger les droits du titulaire; et (ii) accroître les actifs scientifiques et technologiques de la société. Bien que les brevets octroient aux

² Modifiée par l'article 1 du décret exécutif n° 38308 du 12 février 2014

titulaires un droit exclusif pendant une période spécifique, ils sont une source d'informations technologiques dès leur publication³. En échange de ce droit exclusif, le titulaire doit décrire son invention de manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier douée d'aptitudes moyennes soit capable de l'exécuter. Dès le brevet délivré, un résumé du brevet est également publié⁴.

13. Le caractère suffisant de la divulgation présuppose deux aspects importants. Le premier, qui fait partie des fondements de l'invention, est la possibilité que ce qui a été décrit puisse effectivement être exécuté et résoudre un problème technique. Le second est que la contribution que cette invention peut apporter à la technologie et donc sa participation à une amélioration constante dans un secteur technologique donnée peut être évaluée rationnellement par d'autres. Ces dispositions de la loi nationale encouragent le transfert de technologie via le document de brevet, lequel contient une description théorique et pratique de l'invention et inclut des exemples et des dessins de l'invention.

Équateur

14. Le Code organique sur l'économie sociale de la connaissance, de la créativité et de l'innovation (COESCCI) comporte diverses dispositions juridiques encourageant le transfert de technologie et l'utilisation stratégique des droits de propriété intellectuelle, afin de promouvoir le transfert de technologie, le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la modernisation des installations de production du pays. Ce Code encourage également la circulation d'informations et le transfert de technologie entre les parties prenantes au système national de science, de technologie, d'innovation et de savoirs ancestraux.

15. L'article 23 en particulier dispose que les centres de transfert de technologie sont des installations stratégiques créées, entre autres, par des centres de recherche, entreprises publiques ou établissements d'enseignement supérieur, qui conduisent des recherches visant à recevoir et à utiliser de manière pratique les connaissances scientifiques, à décomposer les données et à procéder à un transfert de technologie, principalement pour préparer ou développer un bien ou un service. L'article 24 définit les organismes de recherche publics comme des entités autonomes sur le plan administratif et financier, qui ont pour but de prévoir, promouvoir, coordonner et mettre en œuvre les processus de recherche scientifique et de générer, innover, valider, diffuser et transférer des technologies. Tous les organismes de recherche publics doivent disposer d'une structure et d'un règlement veillant à leur bon fonctionnement en termes de recherche, de développement technologique et de transfert de technologie. Ils sont responsables, entre autres, de générer des processus d'innovation, de développement et de transfert de technologie.

16. L'article 81 stipule que le transfert de technologie comprend les activités visant à transférer de la technologie, des techniques ou des processus technologiques permettant de fabriquer des produits et de développer des processus ou des services. Le transfert de technologie comprend des arrangements contractuels sur la validation du concept, la validation technologique, le transfert des droits de propriété intellectuelle, la concession de licences de propriété intellectuelle, les contrats de savoir-faire, la formation et le recrutement de personnel national. Le transfert de technologie doit figurer parmi les exigences des marchés publics concernant des marchandises, des travaux et des services, y compris des services de consultants, et dans les contrats d'investissement et tout autre forme d'achats engagés par l'État, sauf si cela est dûment justifié selon la politique établie à cet effet. Dans de tels processus, des paramètres et critères de qualification spécifiques peuvent être définis pour les soumissionnaires qui seraient prêts à prendre des engagements plus vastes en matière de transfert de technologie, selon la méthodologie définie par le gouvernement à cet effet. En

³ Article 10.4) de la loi n° 6867

⁴ Article 15.4) de la loi n° 6867 et article 22.3) du règlement.

donnant la priorité aux secteurs stratégiques et à ceux relevant de l'intérêt public, la politique publique doit déterminer les niveaux minimums et les mécanismes de transfert de technologie qui seront exigés dans les contrats passés par l'État, selon des paramètres techniques, économiques et juridiques qui seront établis et mis à jour chaque année en coordination avec les différentes entités publiques. Selon la politique définie par l'organe directeur concerné, l'État peut établir des réserves pour des achats publics de produits et services de haute technologie auprès de fournisseurs d'origine équatorienne.

17. En outre, la vingt-huitième disposition générale du COESCCI stipule que pour renforcer les capacités nationales en matière de transfert de technologie, les cours visant à l'obtention d'un diplôme et les programmes universitaires proposés par les établissements d'enseignement supérieur peuvent s'orienter vers la reproduction ou la recherche d'une deuxième utilisation concernant les brevets.

18. Par ailleurs, le caractère suffisant de la divulgation d'une invention, figurant dans une demande de brevet et assurant la reproductibilité de l'invention par une personne du métier, est important pour le transfert de technologie. L'article 280 du COESCCI stipule donc que la description doit être suffisamment claire et complète pour permettre à une personne formée dans le domaine technique correspondant puisse l'exécuter sans nécessiter une expérimentation excessive.

19. Le règlement équatorien reconnaît le transfert de technologie comme un mécanisme visant à promouvoir la recherche et à créer un système permettant de développer les écosystèmes du savoir et de l'innovation, ceci étant la responsabilité du Ministère de l'enseignement supérieur, de la science, de la technologie et de l'innovation (SENESCYT). Cependant, le Service national des droits de propriété intellectuelle (SENADI) s'est efforcé de rendre le système de brevets plus rationnel et d'exiger que les demandes de brevet, qui contribuent au transfert de technologie national, soient claires et que la divulgation soit suffisante.

Allemagne

a) Publication d'informations relatives à des demandes de brevet et à des brevets

20. Une demande de brevet doit être publiée dans les 18 mois suivant la date de dépôt ou la date de priorité, dans le cadre de la première publication de la demande de brevet (*Offenlegungsschrift*), sauf si l'invention doit être exceptionnellement tenue secrète au sens des articles 31.5) et 50 de la loi sur les brevets⁵. L'*Offenlegungsschrift* contient, entre autres, les revendications du brevet figurant dans la demande de brevet, la description de l'invention et les dessins auxquels il est fait référence dans les revendications ou dans la description. La publication de l'*Offenlegungsschrift* a pour but de permettre au public d'obtenir des premières informations sur les futurs droits de propriété intellectuelle potentiels. À compter de cette date au plus tard, le dossier relatif à la demande de brevet sera généralement disponible à toute personne pour inspection, dans la mesure où aucune disposition juridique ne l'empêche ou dans la mesure où aucun intérêt méritant une protection de données au titre de l'article 4, alinéa 1, du règlement général sur la protection des données, ne prévaut de manière évidente⁶.

21. À la délivrance du brevet, le fascicule de brevet (*Patentschrift*) doit être également publié⁷. Ce dernier contient, entre autres, les revendications du brevet, la description et les dessins. De

⁵ Article 32.1), première phrase, n° 1, et 2) de la loi sur les brevets (Patentgesetz) en liaison avec l'article 31(2) de la loi sur les brevets

⁶ Article 31.2) et .3b) de la loi sur les brevets

⁷ Articles 32.1), première phrase, n° 2 et .3), 58.1) de la loi sur les brevets

plus, le fascicule de brevet (*Patentschrift*) indique l'état de la technique que le DPMA a pris en considération pour évaluer la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande de brevet.

22. Toutes les informations essentielles sur les demandes de brevet publiées et les brevets délivrés sont saisies dans un registre tenu par le DPMA⁸. Ce registre contient en particulier des informations bibliographiques ainsi que des données sur la situation juridique et la procédure concernant les demandes de brevet publiées et les brevets. Toute personne peut consulter le registre⁹. Une vue d'ensemble des entrées du registre est régulièrement publiée dans le bulletin des brevets¹⁰. Les *Offenlegungsschriften* et les *Patentschriften* ainsi que le bulletin des brevets peuvent également être publiés sous forme électronique¹¹. Les informations figurant dans les publications du DPMA peuvent aussi être transmises à des tiers sous forme électronique pour traitement ultérieur et utilisation de l'information en matière de brevets¹².

23. Le DPMA informe le public des demandes de brevet et des brevets grâce à ses services de publication et de recherche sur l'Internet. DPMAregister, la base de données gratuite de publication et d'enregistrement du DPMA, permet d'accéder en ligne aux données du registre et aux informations actuelles sur la situation juridique et l'état des procédures concernant des demandes de brevet et des brevets. DPMAregister donne également accès aux publications officielles (*Offenlegungsschrift*, *Patentschrift* et bulletin des brevets) disponibles. La base de données propose des options de recherche complètes et complexes, permettant dans une large mesure de procéder à des recherches sur les connaissances techniques. La base de données non seulement établit des liens grâce à la description détaillée des inventions exposées dans les *Offenlegungsschriften* et *Patentschriften*, mais elle contient aussi des informations sur l'étendue et la validité des droits de brevet ainsi que des données bibliographiques concernant l'inventeur, les demandeurs et les titulaires du brevet. Par conséquent, la base de données apporte des connaissances technologiques détaillées à d'autres personnes mais elle permet aussi de déterminer dans quelle mesure ces connaissances technologiques peuvent être utilisées librement et auprès de qui elles peuvent être éventuellement obtenues via des contrats de licence ou un transfert de droits.

24. En outre, les *Offenlegungsschriften* et *Patentschriften*, comme d'autres publications de brevet du monde entier, sont disponibles dans la base de données gratuite DEPATISnet. Cette base de données est une vaste source de connaissances technologiques. Elle contribue de manière essentielle à la diffusion de connaissances technologiques, en particulier grâce à des options de recherche détaillée parmi le volume abondant de données enregistrées.

25. Grâce à ses services de fourniture de données (DPMAatenabgabe, DPMAconnect, DEPATISconnect), le DPMA transmet, dans la mesure du possible, les informations figurant dans ses publications à des tiers qui peuvent les utiliser pour créer, développer et mettre à jour leurs propres bases de données de propriété intellectuelle et autres services et systèmes d'information. En fournissant des données destinées à être intégrées dans des systèmes et services de tiers, le DPMA simplifie et encourage la diffusion et l'utilisation d'informations et de connaissances technologiques sur la propriété intellectuelle allemande.

(b) Exigences relatives à l'exposé de l'invention

26. Conformément à l'article 34.4) de la loi sur les brevets, l'invention doit être exposée dans la demande d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter. L'exposé de l'invention est réaliste si les informations figurant dans la

⁸ Article 30 de la loi sur les brevets

⁹ Article 31.1), deuxième phrase, de la loi sur les brevets

¹⁰ Articles 32.1), première phrase, n° 3 et .5), 58.1) de la loi sur les brevets

¹¹ Article 32.1), deuxième phrase, de la loi sur les brevets

¹² Article 32.1), troisième et quatrième phrases, de la loi sur les brevets

demande de brevet fournissent à la personne du métier qui la lit suffisamment de renseignements techniques pour que cette personne réussisse à l'exécuter en s'appuyant sur ses propres connaissances et compétences¹³. Le fait que l'exposé doive être clair et complet ne signifie pas que la description doit contenir des informations sur la manière de réaliser toutes les variantes concevables à partir de la définition fonctionnelle. Il suffit que l'exposé indique seulement à la personne du métier au moins un moyen d'exécuter l'invention¹⁴. La personne du métier doit être en mesure de compléter les éléments manquants, à partir de la demande de brevet, sans effort inventif de sa part. Si nécessaire, elle doit être en mesure d'obtenir des précisions au moyen d'essais d'orientation¹⁵.

c) Transmissibilité des droits de brevet et concession de licences de brevet

27. L'article 15.1), deuxième phrase, de la loi sur les brevets précise que le droit au brevet, le droit à la délivrance du brevet et le droit découlant du brevet peuvent être transmis à d'autres personnes, dans certaines limites ou sans limite. L'article 15.2), première phrase, de la loi sur les brevets ajoute que tout ou partie de ces droits peut faire l'objet de licences exclusives ou non exclusives.

28. Conformément à l'article 23, les titulaires de brevets intéressés par une exploitation de leurs inventions et par le transfert des connaissances qui y figurent peuvent exprimer leur volonté d'effectuer un transfert de technologie en présentant une déclaration exprimant leur intention de concéder une licence. Cette déclaration, qui devra être présentée au DPMA, constitue une offre contraignante visant à permettre à quiconque d'utiliser l'invention en échange d'une rémunération équitable. Cette déclaration d'intention contraignante concernant la concession d'une licence est enregistrée dans le registre du DPMA et publiée au bulletin des brevets¹⁶. Cette procédure encourage l'exploitation de droits de brevet et donc un éventuel transfert de technologie. Pour inciter ce type de déclaration, l'article 23.1), première phrase, de la loi sur les brevets prévoit une réduction de moitié des taxes annuelles dues après la réception de la déclaration. En outre, le titulaire peut effectuer une déclaration non contraignante, exprimant son intérêt pour la concession d'une licence. Il montre ainsi qu'il est prêt à concéder une licence pour son invention. Toutefois, cette déclaration ne constitue pas une obligation pour le titulaire du brevet de concéder une licence pour son invention; il s'agit seulement d'une information à l'intention d'éventuels preneurs de licence. Si elle concerne un brevet délivré, la déclaration est inscrite au registre des brevets et publiée dans le bulletin des brevets. Elle peut être révoquée à tout moment et n'affecte pas le montant des taxes annuelles.

d) Informations sur le site Web du DPMA

29. Le site Web du DPMA contient un vaste éventail d'informations destinées aux utilisateurs du système de brevets et au public intéressé, leur permettant de contribuer efficacement au transfert de technologie, par exemple : i) coopération avec les centres d'information en matière de brevets¹⁷; ii) coopération avec la Chambre des conseils en brevets¹⁸; et iii) informations spécifiques pour les PME, contenant aussi des informations sur les opportunités dont elles disposent en matière de conseil, de soutien et de financement¹⁹.

¹³ Bundesgerichtshof, arrêt du 13 juillet 2010, réf. : Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916, Klammernahtgerät/agrafeuse.

¹⁴ Bundesgerichtshof, arrêt du 16 juin 2015, réf. : X ZR 67/13, Patentfähigkeit eines Übertragungspapiers für Tintenstahldrucker/Brevetabilité d'un papier de transfert pour une imprimante à jet d'encre

¹⁵ Bundesgerichtshof, arrêt du 13 juillet 2010, réf. : Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916, Klammernahtgerät/agrafeuse

¹⁶ Article 23.1), deuxième phrase, de la loi sur les brevets

¹⁷ https://www.dpma.de/english/our_office/about_us/cooperation/patent_information_centres/index.html.

¹⁸ https://www.dpma.de/english/services/customer_care_services/consultation_inventors/index.html.

¹⁹ https://www.dpma.de/english/services/sme/where_can_i_find_information/index.html.

Slovaquie

30. Conformément aux articles 25 et 26 de la loi n° 435/2001 sur les brevets, les certificats complémentaires de protection et les modifications de certaines lois (dénommé ci-après “loi sur les brevets”), le demandeur ou le titulaire d’un brevet peut déposer une déclaration auprès de l’Office de la propriété industrielle de la République slovaque (dénommé ci-après “Office”), indiquant qu’il est prêt à autoriser quiconque à utiliser son invention en tant que preneur de licence, en échange d’une contrepartie appropriée. En se fondant sur la requête déposée par le demandeur ou le titulaire du brevet, l’Office inscrit l’offre de licence dans le registre des brevets et publie cette offre sur son site Web²⁰. La personne qui accepte l’offre de licence et le fait savoir par écrit au donneur de licence et à l’Office obtient le droit d’exploiter l’invention. Cette licence est considérée comme contractuelle et non exclusive. Elle est valable pour une durée indéterminée sur le territoire de la République slovaque. Le donneur de licence peut retirer son offre tant qu’il n’a pas reçu la déclaration écrite du preneur de licence stipulant qu’il accepte la licence. En l’absence d’accord entre le titulaire du brevet et le preneur de licence potentiel sur le montant de la contrepartie appropriée et sur les conditions de paiement, il appartiendra à un tribunal de se prononcer.

31. En ce qui concerne l’exigence relative au caractère suffisant de la divulgation de l’invention faisant l’objet de la demande de brevet, l’article 37.4) de la loi sur les brevets stipule que la demande de brevet doit exposer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter.

[Fin du document]

²⁰ <https://www.indprop.gov.sk/?licence-offers>.