

Comité permanent du droit des brevets

Trente et unième session
Genève, 2 – 5 décembre 2019

PROPOSITION REVISEE DES DELEGATIONS DU BRESIL ET DE L'ESPAGNE

Document établi par le Secrétariat

1. L'annexe du présent document contient une proposition révisée relative à une étude supplémentaire sur le caractère suffisant de la divulgation, soumise par les délégations du Brésil et de l'Espagne pour examen par le comité au titre du point 6 du projet d'ordre du jour : Qualité des brevets, y compris les systèmes d'opposition.

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

[L'annexe suit]

TRENTE-DEUXIEME SESSION DU COMITE PERMANENT DU DROIT DES BREVETS

PROPOSITION PRESENTEE PAR LE BRESIL ET L'ESPAGNE

ÉTUDE SUPPLEMENTAIRE SUR LE CARACTERE SUFFISANT DE LA DIVULGATION

1. À la vingt-deuxième session du Comité permanent du droit des brevets (SCP), tenue à Genève du 27 au 31 juillet 2015, le comité a examiné une étude sur le caractère suffisant de la divulgation établie par le Secrétariat (document SCP/22/4).
2. L'étude était fondée sur les informations communiquées au Bureau international par des membres et des offices régionaux des brevets en réponse à la note C. 8403 du 15 décembre 2014. Au total, 58 États membres et trois offices régionaux des brevets ont fourni des informations sur leurs législations respectives en ce qui concerne l'exigence relative au caractère suffisant de la divulgation.
3. Le document SCP/22/4 contient des indications extrêmement utiles sur les législations nationales et la manière dont sont appliqués les grands principes généraux régissant le caractère suffisant de la divulgation, à savoir : i) la condition relative au caractère suffisant de la divulgation; ii) la condition selon laquelle les revendications doivent être fondées sur la description; et iii) la condition relative à la description écrite.
4. Ce premier document de synthèse a contribué à la mise en commun des meilleures pratiques et des solutions adoptées par les membres concernant le rôle joué par le caractère suffisant de la divulgation dans la délivrance de brevets de haute qualité. Toutefois, comme il s'agit d'une simple compilation de législations nationales, le document n'aborde pas le seuil d'analyse des demandes de brevet effectives, comme le faisaient les travaux du comité sur l'exigence d'activité inventive, fondés sur la proposition présentée par l'Espagne (SCP/24/3).
5. Conformément à l'article 29 de l'Accord sur les ADPIC, les membres exigeront du déposant d'une demande de brevet que l'invention soit divulguée de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention. Le caractère suffisant de la divulgation est donc un élément central d'un système de brevets équilibré et une contrepartie nécessaire à la délivrance d'un brevet.
6. Compte tenu de l'importance de ce sujet pour la qualité des brevets, le Brésil et l'Espagne estiment que le débat sur le caractère suffisant de la divulgation devrait progresser dans le cadre du point de l'ordre du jour intitulé "Qualité des brevets, y compris les systèmes d'opposition". Il est en outre proposé que le Secrétariat établisse une étude sur le caractère suffisant de la divulgation pour traiter des aspects spécifiques de la description dans les demandes de brevet relatives au secteur des produits chimiques.
7. En raison de la complexité de ce secteur technologique, il est primordial que la description du brevet soit suffisante pour qu'un homme du métier puisse reproduire l'invention sans expérimentation excessive ou sans nouvelles consultations avec le titulaire du brevet. Les membres reconnaissent bien que la description du brevet est fondamentale pour assurer la reproduction intégrale de l'invention lors de la concession de licences à des tiers et après expiration du brevet. Cela permet l'utilisation efficace d'un brevet et contribue à la recherche-développement de nouveaux produits et procédés.

8. Le Brésil et l'Espagne estiment donc qu'une étude supplémentaire sur le caractère suffisant de la divulgation renforcerait la transparence sur la manière dont les offices des brevets effectuent l'analyse de cette condition et sur les différentes approches adoptées pour garantir la reproduction effective de l'invention par des tiers après l'expiration du brevet ou lorsque le brevet est concédé sous licence.

9. Lors des délibérations qui ont eu lieu lors de la trente et unième session du CSP sur la première version de cette proposition, plusieurs délégations en ont salué la teneur. D'autres délégations, comme celle de l'Espagne, ont déclaré que le caractère suffisant de la divulgation était une question qui intéressait non seulement le secteur chimique, mais aussi d'autres secteurs. Le secteur des micro-organismes, par exemple, est un secteur technologique où cette question est manifestement un enjeu majeur. C'est précisément pour répondre à cet enjeu que le système de Budapest a été mis en place.

10. L'intelligence artificielle est un autre secteur technologique qui a beaucoup attiré l'attention non seulement de ce comité, mais aussi de l'OMPI dans son ensemble. Dans le cas des inventions qui font intervenir l'apprentissage profond, on ne connaît pas très bien la relation entre les intrants et les extrants et certains experts la qualifient de mystère. Une incertitude existe également sur la question de savoir si les données et la méthode de formation doivent être mises à la disposition du public. Il est donc clair que la question du caractère suffisant de la divulgation dans le domaine de l'intelligence artificielle doit être abordée.

11. Le Brésil et l'Espagne proposent que l'étude porte sur la chimie inorganique et sur la chimie organique, y compris les produits pharmaceutiques, ainsi que sur les micro-organismes, l'intelligence artificielle et tout autre secteur technologique dans lequel l'observation du caractère suffisant de la divulgation mérite une attention particulière. Nous suggérons donc que l'étude relative au caractère suffisant de la divulgation porte sur les sujets ci-après, dont la liste n'est pas exhaustive :

- composés chimiques définis par la formule de Markush;
- esters, éthers, sels, N-oxydes;
- stéréoisomères (énantiomères, diastéréoisomères, isomérisation Cis-trans et E-Z);
- pro-drogues;
- compositions et formulations;
- formes polymorphes et cristallines, co-cristaux, hydrates, solvates;
- nouvelle utilisation d'un composé connu;
- procédé de fabrication de produits chimiques.
- micro-organismes (différents aspects liés à la mise en œuvre du système de Budapest);
- intelligence artificielle.

12. L'étude serait fondée sur les informations communiquées par les membres et les offices régionaux des brevets et consisterait en un recueil d'informations factuelles sur leurs pratiques.

13. Après la publication et la présentation de l'étude par le Secrétariat au SCP, les États membres seraient invités à participer à des séances d'échange de vues afin de présenter leurs propres données d'expérience et pratiques en matière d'examen.

[Fin de l'annexe et du document]