

OMPI



SCP/4/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 2 octobre 2000

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS

Quatrième session
Genève, 6 - 10 novembre 2000

NOTES RELATIVES À LA PROPOSITION DE BASE CONCERNANT LE TRAITÉ ET LE RÈGLEMENT D'EXÉCUTION PRÉSENTÉE À LA CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE POUR LA CONCLUSION D'UN TRAITÉ COMPLÉTANT LA CONVENTION DE PARIS EN CE QUI CONCERNE LES BREVETS, TENUE À LA HAYE DU 3 AU 28 JUIN 1991

Document établi par le Bureau international

On trouvera à l'annexe du présent document, pour information, les Notes relatives à la proposition de base concernant le traité et le règlement d'exécution (document PLT/DC/4), en date du 21 décembre 1990, présentée à la Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité complétant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets, tenue à La Haye du 3 au 28 juin 1991.

[L'annexe suit]

SCP/4/4

ANNEXE

PLT/DC/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 21 décembre 1990

NOTES
RELATIVES AU PROJET DE TRAITE ET
DE REGLEMENT D'EXECUTION (PROPOSITION DE BASE)

établies par le Directeur général de l'OMPI

7690d/DGO/0692d

TABLE DES MATIERES

I. EXPLICATIONS GENERALES RELATIVES AUX NOTES

II. NOTES RELATIVES AU PROJET DE TRAITE

Note relative au préambule

Note relative à l'article premier (Constitution d'une union)

Note relative à l'article 2 (Définitions)

Note relative à l'article 3 (Divulgence et description)

Note relative à l'article 4 (Revendications)

Note relative à l'article 5 (Unité de l'invention)

Note relative à l'article 6 (Désignation et mention de
l'inventeur; déclaration concernant le droit du déposant)

Note relative à l'article 7 (Revendication tardive de priorité)

Note relative à l'article 8 (Date de dépôt)

Note relative à l'article 9 (Droit au brevet)

Note relative à l'article 10 (Domaines techniques)

Note relative à l'article 11 (Conditions de brevetabilité)

Note relative à l'article 12 (Divulgations sans incidence sur la brevetabilité
(délai de grâce))

Note relative à l'article 13 (Effet de certaines demandes sur l'état de la technique)

Note relative à l'article 14 (Modification ou correction de la demande)

Note relative à l'article 15 (Publication de la demande)

Note relative à l'article 16 (Délais de recherche et d'examen quant au fond)

Note relative à l'article 17 (Modification des brevets)

Note relative à l'article 18 (Révocation administrative)

Note relative à l'article 19 (Droits conférés par le brevet)

Note relative à l'article 20 (Utilisateur antérieur)

Note relative à l'article 21 (Etendue de la protection et interprétation des revendications)

Note relative à l'article 22 (Durée des brevets)

Note relative à l'article 23 (Défense des droits)

Note relative à l'article 24 (Renversement de la charge de la preuve)

Note relative à l'article 25 (Obligations du titulaire du droit)

Note relative à l'article 26 (Mesures de réparation prévues par la législation nationale)

Note relative à l'article 27 (Assemblée)

Note relative à l'article 28 (Bureau international)

Note relative à l'article 29 (Règlement d'exécution)

Note relative à l'article 30 (Règlement des différends)

Note relative à l'article 31 (Révision du traité)

Note relative à l'article 32 (Protocoles)

Note relative à l'article 33 (Conditions et modalités pour devenir partie au traité)

Note relative à l'article 34 (Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions)

Note relative à l'article 35 (Réserves)

Note relative à l'article 36 (Notifications spéciales)

Note relative à l'article 37 (Dénonciation du traité)
Note relative à l'article 38 (Langues du traité; signature)
Note relative à l'article 39 (Dépositaire)

III. NOTES RELATIVES AU PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

Note relative à la règle 1 (Définitions (ad article 2))
Note relative à la règle 2 (Contenu de la description et ordre de présentation (ad article 3.2))
Note relative à la règle 3 (Façon de rédiger les revendications (ad article 4.5))
Note relative à la règle 4 (Modalités d'application de la règle de l'unité de l'invention (ad article 5.1))
Note relative à la règle 5 (Demandes divisionnaires (ad article 5.1))
Note relative à la règle 6 (Façon de désigner et de mentionner l'inventeur (ad article 6))
Note relative à la règle 7 (Modalités d'application des conditions relatives à la date de dépôt (ad article 8))
Note relative à la règle 8 (Avis, dans le bulletin, relatif à la publication d'une demande (ad article 15.1))
Note relative à la règle 9 (Avis, dans le bulletin, relatif à la publication de la modification d'un brevet (ad article 17.5))
Note relative à la règle 10 (Avis, dans le bulletin, relatif à la délivrance d'un brevet (ad article 18.1b))
Note relative à la règle 11 (Absence de quorum au sein de l'Assemblée (ad article 27))
Note relative à la règle 12 (Règles dont la modification exige l'unanimité (ad article 29.3))
Note relative à la règle 13 (Règlement des différends (ad article 30))

I. EXPLICATIONS GENERALES RELATIVES AUX NOTES

0.01 Le présent document contient des notes relatives au projet de traité complétant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets (Traité sur le droit des brevets) et au projet de règlement d'exécution de ce traité qui figurent dans le document PLT/DC/3 (et sont dénommés ci-après "projet de traité" et "projet de règlement d'exécution", respectivement).

0.02 Des notes n'ont été rédigées que pour les dispositions du projet de traité et du projet de règlement d'exécution qui semblent nécessiter un commentaire.

0.03 Le projet de traité et le projet de règlement d'exécution contiennent des variantes à l'égard de 12 dispositions : en ce qui concerne 11 d'entre elles, ces variantes sont désignées par deux lettres, à savoir "A" et "B" (c'est le cas du préambule, des articles 8.4), 10, 19, 20.1), 22, 24, 25, 26 et 35, ainsi que de la règle 2.2) et en ce qui concerne la douzième disposition (à savoir l'article 19), par trois lettres, à savoir "A", "B" et "C". Le projet d'article 29.1)b) du projet de règlement intérieur de la conférence diplomatique contient la disposition suivante traitant de ces variantes :

"Lorsque, pour un article déterminé, il y a dans la proposition de base deux ou trois variantes, constituées par deux ou trois textes, ou par un ou deux textes et une variante prévoyant que cet article n'existera pas, les variantes sont désignées à l'aide des lettres A, B et, le cas échéant, C et ont le même statut. Les délibérations ont lieu simultanément sur les variantes et, si un vote est nécessaire et que la variante devant être mise aux voix en premier ne peut pas être choisie par consensus, chaque délégation membre est invitée à indiquer sa préférence parmi les deux ou trois variantes. La variante soutenue par plus de délégations membres que l'autre variante, ou que n'importe laquelle des autres variantes s'il y en a trois, est mise aux voix en premier."

0.04 Le projet de traité contient du texte placé entre crochets dans le cas de six dispositions, à savoir les articles 7.2), 11.2)c), 13.4)b), 19.3)a)iii) (variante B) ainsi que 27.4)b) et c). Le projet d'article 29.1)c) du projet de règlement intérieur de la conférence diplomatique contient la disposition suivante concernant de tels textes :

"Lorsque la proposition de base contient des mots placés entre crochets, seul le texte qui n'est pas entre crochets est considéré comme faisant partie de la proposition de base, les mots entre crochets étant considérés comme une proposition d'amendement s'ils sont présentés conformément à l'alinéa 2)."

II. NOTES RELATIVES AU PROJET DE TRAITE

Note relative au préambule

P.01 L'article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée "Convention de Paris") est libellé comme suit :

“Il est entendu que les pays de l'Union se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la présente Convention.”

Note relative à l'article premier (Constitution d'une union)

1.01 Les arrangements particuliers pris en vertu de la Convention de Paris instituent deux catégories d'unions : celles qui entraînent des obligations financières pour leurs membres et celles qui n'en entraînent pas. L'union qui serait créée par le présent traité relèverait de la seconde catégorie.

Note relative à l'article 2 (Définitions)

2.01 Il y a lieu de noter que les termes "langue officielle" et "inventeur" ne figurent pas à l'article 2 car chacun d'eux n'est utilisé qu'aux fins d'une seule disposition du traité, à savoir les articles 8.5) et 12.1) respectivement. Ces termes sont définis dans les articles en question.

2.02 Les termes définis à l'article 2 sont donnés dans l'ordre dans lequel ils apparaissent pour la première fois dans le traité (à partir de l'article 3).

2.03 Au point i), on n'a pas essayé de définir les éléments constitutifs d'une demande. Normalement, il est considéré qu'une demande doit comprendre une requête (en délivrance d'un brevet), une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (si nécessaire) et un abrégé (voir, par exemple, l'article 3.2) du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)). Cependant, dans le présent traité, cette question n'est pas réglementée ce qui fait que, sous réserve des exigences du présent traité (telles que, par exemple, l'obligation d'attribuer une date de dépôt lorsque les conditions énoncées à l'article 8 sont remplies ou l'obligation de se conformer aux dispositions de l'article 3 et de la règle 2 concernant la description), chaque Partie contractante serait libre de décider quels éléments constituent une demande.

2.04 Les termes "demande" et "demande de brevet" sont utilisés dans les articles 2.ii) et ix); 3.1) et 2)a); 4.1); 5; 6.1), 2) et 3); 7; 8; 9.2); 11.2)b) et 3); 12.1) et 2); 13; 14; 15; 16.1)a) et b) et 2); 17.4); 18.2)c); 20.1); 22.2) (variante B); 23.2); 25.1)i), ii) et iv) (variante B); 37.2). Ils apparaissent aussi dans les règles 1.3); 2.1)vi) et 3); 3.1) et 4)c); 5.1) et 2); 6.2); 7.1)b), 2), 3) et 5); 8; 10.

- 2.05 Point ii) : Le terme “date de priorité” est utilisé dans les articles 3.1)b); 9.2)ii); 11.2)b) et 3); 12.1); 13.1)b); 15.1); 20.1); 25.1)i); ainsi que dans la règle 2.1)vi).
- 2.06 Point iii) : Les termes “prescrit” ou “prescription” sont utilisés dans les articles 3.2)b); 4.5); 6.1); 8.2), 4) et 5)b); 29.1)i); 30.1)b) et 3)c); ainsi que dans la règle 7.2).
- 2.07 Point iv) : Le terme “brevet” est utilisé dans le traité au sens uniquement de brevet d’invention et il n’englobe pas les autres titres de propriété industrielle qui sont parfois couverts dans les législations nationales par le terme “brevet” tels que brevet de dessin ou modèle industriel, brevet de modèle d’utilité, petit brevet (“petty patent”) et brevet de plante.
- 2.08 Le terme “brevet” est utilisé dans le préambule et dans les articles 2.i), ii), iv) et v); 5.2); 6.1)b) et 2); 8.1)i) et 8.6)b); 9; 10.1) et 2) (variante A) et 10 (variante B); 12.2); 13.1)a) et b) et 3); 17; 18.1)a, b) et e) et 2); 19 (variantes A et B); 20.1) (variantes A et B); 21.1), 3), 4) et 5); 22 (variantes A et B); 23; 24.1) (variante B); 25.1) et 2) (variante B); 26 (variante B); 33.1)i) et iii); 35.2) et 4)a); 36.1)a); 37.2); ainsi que dans les règles 1.1)a) et 3); 5.1)b); 7.4); 8; 9; 10.
- 2.09 Point v) : Le terme “office” est utilisé dans les articles 2.ii) et ix); 6.2); 7; 8.1), 2), 3), 4) et 5); 12.1)ii); 14.1) et 2); 15.1)a), 2) et 4); 16.1)a) et 2); 17.1), 2), 3) et 5); 18.1)a), d) et e) et 2); 25.1)ii); 33.1)i) et iii); 35.2) (variante B); 36.1); ainsi que dans les règles 1.3)i) et ii); 5.2); 6.2); 7.1) à 4); 8.iv); 10.iv).
- 2.10 Point vi) : Le terme “personne” est utilisé dans les articles 9.1); 12.2); 18.1)a); 19.4) (variante B) et 19.3)c) (variante C); 20.1); 23.1) et 2)a); ainsi que dans la règle 1.3).
- 2.11 Point vii) : Le terme “Directeur général” est utilisé dans les articles 10.3) (variante A); 15.1)b); 18.2)c); 21.2)c); 24.1)b) (variante B); 27.2)a)v) et vi), 4)c) et 7); 28.1)ii), et 2) à 5); 30.3)b) et c); 33.3)b); 36.4)b); 37; 38.1)b); 39; ainsi que dans la règle 13.2).
- 2.12 Point viii) : Le terme “publié” est utilisé dans les articles 13.1)a) et 2); 15.2) et 4); 16.1); 17.3); 23.2). La définition doit être lue en liaison avec la règle 1.3), laquelle indique les moyens qui doivent être considérés comme rendant une demande, un rapport de recherche, un brevet ou la modification d’un brevet accessibles au public et, partant, comme ayant pour effet que la demande, le rapport de recherche, le brevet ou la modification sont “publiés”.
- 2.13 Point ix) : Le terme “examen quant au fond” est utilisé dans les articles 14.2); 16.1)a) et 2); 18.1)a).
- 2.14 Point x) : Le terme “instrument de ratification” est utilisé dans les articles 15.1)b); 21.2)c); 24.1)b) (variante B); 33.2)i) and 3)a); 35.1)a) (variante B); 36.4)a).
- 2.15 Point (xi)) : Le terme “Assemblée” est utilisé dans les articles 27; 28.1), 3) à 5); 29.2); 30.3)a) et f) et 4); 38.1)b); ainsi que dans les règles 11; 12.
- 2.16 Point (xii)) : Le terme “Union” est utilisé dans les articles 1^{er}; 2.xi); 27.1)a) et c), 2)a)i), vi), vii) et ix) et b); 28.1)i) et ii) et 2) à 4).

2.17 Point (xiii) : Le terme “Organisation” est utilisé dans les articles 27.2)b) et 7)a); 28.1); 38.2).

2.18 Point (xiv) : Le terme “règlement d’exécution” est utilisé dans les articles 3.3); 18.2)c); 27.2)a)iii) et 9)a); 29; ainsi que dans les règles 1.1) et 2); 12.

2.19 Il est à noter que la règle 1.3) contient la définition de l’expression “accessible au public”.

Note relative à l’article 3
(Divulgation et description)

3.01 Alinéa 2) : Il y a lieu de noter que la règle 2 donne d’autres indications concernant le contenu de la description et l’ordre dans lequel il doit être présenté.

3.02 Alinéa 3) : Il est entendu que l’interdiction d’établir des exigences supplémentaires ou différentes n’empêche pas les Parties contractantes d’exiger que soient respectées certaines conditions de forme concernant par exemple, dans le cas d’un dépôt sur papier, l’emploi d’un formulaire particulier ou les dimensions du texte et des dessins ou, dans le cas d’un dépôt électronique, les normes techniques relatives à l’entrée et à la sortie des données.

3.03 Il y a lieu de noter que la règle 2.3) permet aux Parties contractantes de prévoir des exigences particulières en ce qui concerne la divulgation de nucléotides ou de séquences d’acides aminés.

Note relative à l’article 4
(Revendications)

4.01 Alinéa 3) : Le nombre des revendications ne peut en soi susciter aucune opposition fondée sur l’exigence de concision. L’exigence de clarté pourrait servir de fondement au refus de toute revendication qui se bornerait à en paraphraser une autre, car dans ce cas la différence entre les deux revendications ne ressortirait pas clairement.

4.02 Etant donné que la marque ne définit pas un produit, la présence dans une revendication d’un renvoi à une marque serait considérée comme nuisant à la clarté de la revendication et devrait être éliminée, sauf dans le cas exceptionnel où elle s’avérerait inévitable.

4.03 Alinéa 5) : Il y a lieu de noter que la règle 3 donne d’autres indications concernant la façon de rédiger les revendications.

4.04 Alinéa 6) : Sur la portée de l’interdiction, voir plus haut la note 3.02.

Note relative à l'article 5
(Unité de l'invention)

5.01 Alinéa 1) : Il y a lieu de noter que les règles 4 et 5 donnent d'autres indications concernant la règle de l'unité de l'invention.

5.02 Alinéa 2) : L'objet essentiel de la règle de l'unité de l'invention est de faciliter la gestion des demandes et les recherches s'y rapportant. En conséquence, bien que l'alinéa 1) prévoit que les demandes doivent respecter la règle de l'unité de l'invention, l'alinéa 2) dispose que, dans le cas où un brevet a été délivré sur la base d'une demande ne satisfaisant pas à cette règle, l'inobservation de la règle ne peut constituer un motif d'annulation ou de révocation du brevet. En d'autres termes, comme il a déjà été dit, puisque l'objet de la règle de l'unité de l'invention est de faciliter la gestion des demandes et les recherches qui s'y rapportent, il n'est possible et nécessaire de sanctionner l'inobservation de la règle qu'au stade de la demande. A ce stade, la sanction de l'inobservation est le refus de délivrance du brevet, à moins que la demande ne soit limitée par l'élimination de certains éléments revendiqués. Les éléments ainsi éliminés peuvent alors être repris dans une ou plusieurs demandes "divisionnaires".

5.03 Le défaut d'unité ne doit être objecté au déposant que s'il entrave sérieusement la procédure, et il doit dans ce cas l'être dès que possible, c'est-à-dire normalement au plus tard au stade du premier examen par rapport à l'état de la technique. Il ne doit pas être objecté au déposant à un stade ultérieur de la procédure, sauf si les revendications ont été modifiées ou pour toute autre raison clairement justifiée.

5.04 Parfois, en cas de défaut d'unité de l'invention, en particulier si le défaut n'est constaté qu'après appréciation de l'état de la technique, l'examineur pourra effectuer une recherche et un examen complets pour les deux inventions ou pour l'ensemble des inventions, moyennant un surcroît de travail négligeable, notamment lorsque les inventions sont conceptuellement très proches et qu'aucune d'elles ne nécessite une recherche dans des subdivisions différentes de la classification. Il est entendu qu'en pareil cas la recherche et l'examen correspondant à l'invention ou aux inventions supplémentaires devront être effectués dans le contexte de l'ensemble de la demande, et qu'aucune objection ne devra être formulée pour défaut d'unité de l'invention.

Note relative à l'article 6
(Désignation et mention de l'inventeur;
déclaration concernant le droit du déposant)

6.01 Alinéas 1) à 3) : Il y a lieu de noter que la règle 6 donne d'autres indications concernant la façon de désigner et de mentionner l'inventeur.

6.02 L'alinéa 2) étend le droit de l'inventeur d'être mentionné dans le brevet, qui est défini à l'article 4^{ter} de la Convention de Paris, à toute publication de l'office contenant la demande. L'article 4^{ter} de la Convention de Paris est libellé comme suit : "L'inventeur a le droit d'être mentionné comme tel dans le brevet".

6.03 En ce qui concerne la signification du terme “publication”, voir l’article 2.vii) et la règle 1.3).

6.04 L’alinéa 3) permet aux Parties contractantes d’exiger que soit fournie une indication - et non que soit apportée la preuve - du fondement juridique du droit du déposant. Ce peut être par exemple une cession, un contrat de travail ou une succession. L’office ne pourra pas requérir ex officio la preuve de l’exactitude du fondement juridique indiqué par le déposant.

6.05 Alinéa 4) : Cet alinéa est sans effet sur des exigences formelles de caractère général telles que l’obligation de fournir une translittération du nom de l’inventeur.

Note relative à l’article 7
(Revendication tardive de priorité)

7.01 L’alinéa 1) traite du cas où une demande qui aurait pu revendiquer la priorité d’une demande antérieure ne comporte pas de revendication de priorité lors du dépôt. Il permet de revendiquer la priorité dans une déclaration distincte présentée après la demande. Cela est admissible puisque la Convention de Paris n’exige pas que la revendication de priorité (la “déclaration” contenant la revendication de priorité, pour reprendre le terme utilisé à l’article 4D.1) de cette convention) figure dans la demande ultérieure elle-même.

7.02 Alinéa 2) : Il y a lieu de noter que, si l’alinéa 2) est adopté, les alinéas 1) et 2) ne s’excluront pas mutuellement. Tout déposant pourra invoquer ces deux dispositions, comme l’indiquent les mots “revendique ou aurait pu revendiquer” qui figurent au début de l’alinéa 2).

7.03 Il est entendu que l’office pourra exiger le paiement d’une taxe spéciale dans l’un ou l’autre des cas visés aux alinéas 1) et 2).

Note relative à l’article 8
(Date de dépôt)

8.01 Il y a lieu de noter que la règle 7 donne certaines indications concernant la question de la date de dépôt.

8.02 L’alinéa 1) s’applique quel que soit le mode (papier, impulsions électroniques ou autre) qui est ou pourra être utilisé pour présenter à l’office les éléments qu’il énumère. Cependant, les modalités d’application de ses dispositions peuvent tenir compte du mode particulier imposé ou admis par l’office pour présenter les éléments en question. Par exemple, une Partie contractante dont l’office impose ou admet le dépôt électronique peut exiger que, dans le cas d’un tel dépôt, le déposant utilise un code personnel d’identification lui permettant d’entrer dans le système de l’office. Une telle exigence serait considérée comme compatible avec le point ii) de l’alinéa 1).

8.03 Alinéa 2)a) : Le délai est fixé dans la règle 7.1)a).

8.04 L'alinéa 3) est conforme à l'article 14.2) du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

8.05 Alinéa 4) : Le délai est fixé dans la règle 7.1)b).

8.06 Alinéa 5)b) : Le délai est fixé dans la règle 7.1)c).

Note relative à l'article 9
(Droit au brevet)

9.01 Alinéa 1) : Il est entendu que les règles ordinaires applicables dans chaque Partie contractante à la vente, au transfert, à la dévolution ou autre transmission de droits de propriété ainsi que les règles concernant la faillite s'appliquent au droit au brevet et que l'alinéa 1) n'a pas d'incidence sur elles. Par conséquent, si l'inventeur (ou l'employeur ou la personne qui a commandé le travail de l'inventeur) a par exemple vendu son droit au brevet pour une invention particulière, le droit au brevet appartient à l'ayant cause de l'inventeur (ou de l'employeur ou de ladite personne).

9.02 Alinéa 2) : L'effet de l'alinéa 2) (à savoir que, lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention indépendamment les uns des autres, le droit au brevet appartient à celui qui a été le premier à déposer une demande) s'exerce indépendamment du moment auquel chacun des inventeurs a fait l'invention.

9.03 L'effet d'une demande sur l'état de la technique à prendre en considération à l'égard d'une demande ultérieure découle des articles 11 (Conditions de brevetabilité) et 13 (Effet de certaines demandes sur l'état de la technique).

9.04 La situation relative de deux demandes déposées par une même personne auprès du même office pour la même invention est régie par la disposition de l'article 13.4) sur l'identité de déposants ou d'inventeurs.

Note relative à l'article 10
(Domaines techniques)

10.01 Le Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (ci-après dénommé "comité d'experts") a décidé, à sa réunion de juin 1990, que cet article devrait contenir deux variantes. La variante A reproduit une proposition faite par 23 pays en développement lors de cette réunion (voir le document HL/CE/VIII/22).

Note relative à l'article 11
(Conditions de brevetabilité)

11.01 Alinéa 2)a) : La deuxième phrase signifie qu'on ne peut pas évaluer la nouveauté de façon fragmentaire (selon l'approche dite de la "mosaïque"), c'est-à-dire combiner plusieurs éléments de l'état de la technique pour démontrer l'absence de nouveauté d'une invention.

11.02 Alinéa 2)b) : Il va sans dire que dans ce sous-alinéa, comme dans tous les articles du projet de traité, le terme “date de priorité” désigne une date de priorité valable.

11.03 Alinéa 2)c) : Il appartient aux principes généraux du droit international de déterminer les parties du territoire aérien, terrestre, maritime et sous-marin qui relèvent de la souveraineté de chaque Etat ou y échappent.

Note relative à l'article 12

(Divulgations sans incidence sur la brevetabilité (délai de grâce))

12.01 Alinéa 1) : La divulgation peut avoir été faite par n'importe quel moyen et sous n'importe quelle forme : par écrit, oralement ou sous toute autre forme (comme une présentation lors d'une exposition ou une information fournie par l'intermédiaire d'une base de données électronique).

12.02 Alinéa 2) : Outre l'inventeur, peuvent avoir droit au brevet, par exemple, son ayant cause, son employeur, la personne qui a commandé les travaux ayant abouti à l'invention ou un syndic de faillite.

12.03 Alinéa 3) : L'expression “à tout moment” signifie que les effets de l'alinéa 1) peuvent être revendiqués à tout moment pendant la procédure de délivrance du brevet ou par la suite, par exemple pendant une procédure d'invalidation.

Note relative à l'article 13

(Effet de certaines demandes sur l'état de la technique)

13.01 Alinéa 1)a) : Etant donné que le terme “demande” désigne seulement une demande de brevet (voir l'article 2.i)), les demandes portant sur d'autres titres de protection des inventions (le modèle d'utilité par exemple) n'ont pas sur l'état de la technique l'effet prévu à l'article 13. En revanche, lorsqu'une demande de brevet invoque la priorité d'une demande antérieure de modèle d'utilité ou autre titre de protection d'une invention, l'effet de cette demande de brevet sur l'état de la technique commence à courir (pour les éléments figurant à la fois dans cette demande et dans la demande antérieure de modèle d'utilité ou autre titre de protection d'une invention qui a été invoquée) à partir de la date de priorité (voir l'alinéa 1)b)).

Note relative à l'article 14

(Modification ou correction de la demande)

14.01 Alinéa 1) : Les “exigences” mentionnées dans cet alinéa peuvent découler du traité, du droit national ou régional applicable ou à la fois du traité et de ce droit.

14.02 La dernière phrase de l'alinéa 1) est destinée à préciser que la possibilité de modifier ou de corriger qui doit être prévue en vertu de cet alinéa est indépendante de l'éventuelle possibilité de modifier ou de corriger la demande qui doit être donnée en vertu de l'article 8 et

de la règle correspondante (la règle 7.2)) en ce qui concerne les éléments produits pour l'obtention d'une date de dépôt, et qu'il suffit que cette possibilité soit donnée après l'autre.

14.03 Alinéa 2) : L'abandon d'une revendication relève de la notion de modification d'une demande.

Note relative à l'article 15
(Publication de la demande)

15.01 Alinéa 1) : Il est à noter que la règle 8 exige que la publication de la demande soit annoncée par l'office compétent dans son bulletin officiel. Le texte de cette règle est le suivant :

“La publication d'une demande fait l'objet, dans le bulletin officiel, d'un avis comportant au moins les indications suivantes :

- i) le nom du déposant,
- ii) le titre de l'invention,
- iii) la date de dépôt et le numéro de la demande,
- iv) lorsqu'une priorité est revendiquée, la date de dépôt et le numéro de la demande dont la priorité est revendiquée et le nom de l'office auprès duquel cette demande a été déposée,
- v) les symboles de la classification internationale des brevets, s'ils sont disponibles.”

15.02 Cet alinéa ne porte pas sur la détermination du commencement du délai de 18 mois ou de 24 mois dans le cas des demandes divisionnaires et des demandes de “continuation” ou de “continuation-in-part”. Cette détermination relève du droit national ou régional applicable.

15.03 Alinéa 1)a) : Pour le terme “publié”, voir l'article 2.viii) et la règle 1.3). En particulier, on peut noter que l'office n'est nullement tenu de diffuser des brochures contenant la demande étant donné que l'on peut procéder à la publication soit en autorisant la consultation de la demande et en fournissant des copies-papier de celle-ci sur requête (règle 1.3.ii)) soit par des moyens de communication électronique permettant aussi de faire une copie-papier (règle 1.3.iii)).

15.04 L'expression “dès que possible” permettrait d'admettre les retards inévitables entraînés par des grèves, des catastrophes naturelles ou d'autres cas de force majeure, mais non les retards résultant simplement d'un manque de personnel ou d'une mauvaise organisation.

15.05 Alinéa 1)b) : Naturellement, la réserve mentionnée dans ce sous-alinéa peut être retirée à tout moment.

Note relative à l'article 16
(Délais de recherche et d'examen quant au fond)

16.01 Alinéa 1) : Pour le terme “publié”, voir l'article 2.viii) et la règle 1.3).

Note relative à l'article 17
(Modifications des brevets)

17.01 Alinéa 2) : Certes, le traité ne définit pas les “fautes évidentes” ni les “erreurs matérielles”, mais il est entendu que celles-ci englobent les imperfections des traductions.

17.02 Alinéa 3) : L'expression finale “tel qu'il a été publié” englobe chacun des textes successifs d'un brevet qui a fait l'objet de modifications.

17.03 Alinéa 5) : Pour le terme “publié”, voir l'article 2.viii) et la règle 1.3).

17.04 Il y a lieu de noter que la règle 9 exige que la publication d'une modification d'un brevet soit annoncée par l'office compétent dans son bulletin officiel. Le texte de cette règle est le suivant :

“La publication de la modification d'un brevet fait l'objet, dans le bulletin officiel, d'un avis comportant au moins les indications suivantes :

- i) le nom du titulaire du brevet,
- ii) le numéro du brevet,
- iii) la date de la modification,
- iv) la nature de la modification.”

Note relative à l'article 18
(Révocation administrative)

18.01 Alinéa 1)a) : Le terme “document” désigne tout enregistrement permanent d'information, par exemple une information consignée sur papier ou stockée sous forme électronique.

18.02 Alinéa 1)b) : Il y a lieu de noter que la règle 10 exige que la délivrance d'un brevet soit annoncée par l'office compétent dans son bulletin officiel. Le texte de cette règle est le suivant :

“La délivrance d'un brevet fait l'objet, dans le bulletin officiel, d'un avis comportant au moins les indications suivantes :

- i) le nom du titulaire du brevet,
- ii) le titre de l'invention,

iii) la date de dépôt et le numéro de la demande,

iv) lorsqu'une priorité est revendiquée, la date de dépôt et le numéro de la demande dont la priorité est revendiquée et le nom de l'office auprès duquel cette demande a été déposée,

v) le numéro du brevet,

vi) les symboles de la classification internationale des brevets, s'ils sont disponibles."

18.03 Alinéa 1)d) : Les mots "s'écartant de la requête" signifient que la possibilité d'exposer des arguments doit être accordée dans les conditions indiquées dans cette disposition dès lors que la décision de l'office ne correspond pas exactement à la décision demandée. Ainsi, s'il est demandé que les revendications A et B soient révoquées, une décision qui révoquerait seulement la revendication B ou qui révoquerait les revendications A, B et C constituerait une décision "s'écartant de la requête", ce qui exigerait que soit donnée au requérant la possibilité d'exposer des arguments au sujet des motifs pour lesquels l'office a l'intention de s'écarter de la requête.

Note relative à l'article 19
(Droits conférés par le brevet)

19.01 Le comité d'experts a décidé, à sa réunion d'octobre-novembre 1990, que cet article devra contenir trois variantes. La variante C reproduit une proposition faite par 23 pays en développement lors de cette réunion (voir le document HL/CE/VIII/22).

19.02 Alinéa 3)a)iii) : Les mots placés entre crochets ("ou aux fins d'une procédure d'approbation réglementaire avant commercialisation") couvrent en particulier les actes accomplis vers la fin de la durée d'un brevet en vue d'obtenir l'approbation de l'autorité compétente pour la commercialisation, après l'expiration de la durée du brevet, d'un produit protégé par ce brevet.

Note relative à l'article 20
(Utilisateur antérieur)

20.01 Alinéa 1) : La définition de la "bonne foi" est laissée au droit national ou régional applicable. En particulier, c'est ce droit qui devrait déterminer si une utilisation antérieure fondée sur des informations tirées d'une divulgation non opposable faite pendant le délai de grâce (c'est-à-dire une divulgation n'ayant pas d'effet sur la brevetabilité), par opposition à une invention indépendante, constituerait une utilisation de bonne foi.

20.02 Le terme "territoire" doit être interprété dans son sens le plus large et être étendu à n'importe lequel et à l'ensemble des lieux et régions dans lesquels le brevet produit ses effets.

Note relative à l'article 21

(Etendue de la protection et interprétation des revendications)

21.01 Alinéa 2)b) : La formule "au moment de toute atteinte présumée au brevet" peut être considérée comme signifiant à tout moment pendant la survenance de l'atteinte présumée ou seulement au début de l'atteinte présumée.

Note relative à l'article 22

(Durée des brevets)

22.01 Le comité d'experts a décidé, à sa réunion d'octobre-novembre 1990, que cet article devra contenir deux variantes. La variante A correspond à une proposition faite par 23 pays en développement lors de cette réunion (voir le document HL/CE/VIII/22).

22.02 Variante B, alinéa 2)a) : Lorsqu'une priorité est revendiquée en vertu de la Convention de Paris, l'article 4**bis**.5) de cette convention s'applique. L'article 4**bis**.5) est libellé comme suit : "Les brevets obtenus avec le bénéfice de la priorité jouiront, dans les différents pays de l'Union, d'une durée égale à celle dont ils jouiraient s'ils étaient demandés ou délivrés sans le bénéfice de la priorité". La présente disposition traite de la même manière les demandes revendiquant une priorité interne.

22.03 Variante B, alinéa 2)b) : Cette disposition couvre la durée des brevets délivrés sur la base de demandes divisionnaires et de demandes de "continuation" ou de "continuation-in-part". Dans le cas des brevets d'addition, la durée commencerait à courir à partir de la date de dépôt de la demande principale.

Note relative à l'article 23

(Défense des droits)

23.01 Les alinéas 1) et 2) sont actuellement rédigés par référence à l'article 19, qui définit les droits conférés par le brevet. Si la variante A de l'article 19 était adoptée, ce qui laisserait à chaque Partie contractante le soin de déterminer les droits conférés par le brevet, il faudrait remanier le présent article pour mentionner les actes reconnus par la Partie contractante intéressée comme constituant une atteinte aux droits du titulaire du brevet.

23.02 Il est entendu que cet article n'a pas d'incidence sur les règles nationales ou régionales de procédure concernant les litiges.

23.03 Etant donné que les alinéas 1) et 2) définissent des droits minimaux (voir les mots "au moins" utilisés dans la formule liminaire de chaque alinéa), toute Partie contractante pourrait prévoir en faveur d'un preneur de licence exclusive ou autre le droit d'exercer les droits conférés par le brevet ou les droits découlant de demandes publiées.

23.04 Alinéa 2) : Lorsqu'une Partie contractante prévoit davantage de mesures que celles qui sont exigées par l'alinéa 2) (par exemple, sous la forme d'injonctions ou de dommages-intérêts relatifs aux droits conférés par les demandes publiées), elle peut naturellement maintenir ces mesures supplémentaires. Les mesures ainsi maintenues doivent, en vertu du

principe du traitement national, pouvoir être invoquées aussi par les nationaux et résidents habilités d'autres Etats parties à la Convention de Paris.

23.05 Alinéa 2)a) : Pour le sens du terme "publié", voir l'article 2.viii) et la règle 1.3).

23.06 Alinéa 2)b) : Les Parties contractantes sont libres de prévoir d'autres mécanismes pour assurer l'exercice des droits fondés sur les demandes publiées, par exemple l'instruction accélérée de la demande.

23.07 Une disposition garantissant que les délais de prescription ne commenceraient pas à courir avant la délivrance d'un brevet lorsque l'action ne peut pas être intentée avant cette délivrance répondrait aux exigences de la condition prévoyant que le titulaire du brevet doit disposer d'un délai "raisonnable" pour intenter cette action.

23.08 Alinéa 2)c) : Il est entendu que la formule "les revendications figurant dans le brevet" désigne les revendications qui figurent dans le brevet délivré à la date de toute décision du tribunal d'accorder une compensation.

Note relative à l'article 24
(Renversement de la charge de la preuve)

24.01 Le comité d'experts a décidé, à sa réunion d'octobre-novembre 1990, que cet article devra contenir deux variantes. La variante A correspond à une proposition faite par 23 pays en développement lors de cette réunion (voir le document HL/CE/VIII/22).

Note relative à l'article 25
(Obligations du titulaire du droit)

25.01 Le comité d'experts a décidé, à sa réunion d'octobre-novembre 1990, que cet article devra contenir deux variantes. La variante B reproduit une proposition faite par 23 pays en développement lors de cette réunion (voir le paragraphe 336 du document HL/CE/VIII/31).

Note relative à l'article 26
(Mesures de réparation prévues par la législation nationale)

26.01 Le comité d'experts a décidé, à sa réunion d'octobre-novembre 1990, que cet article devra contenir deux variantes. La variante B reproduit une proposition faite par 23 pays en développement lors de cette réunion (voir le document HL/CE/VIII/22).

Note relative à l'article 27
(Assemblée)

27.01 Alinéa 1) : Le sous-alinéa c) n'interdit pas à l'Assemblée de demander, pour les frais de participation de toutes les délégations ou de certaines, un concours financier à l'extérieur de l'Union.

27.02 Alinéa 4)b) et c) : Les mots placés entre crochets dans ces sous-alinéas (“qu’ils soient ... ou absents”) reposent sur une proposition faite par les Etats membres de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). L’OAPI compte 14 Etats membres.

27.03 Alinéa 4)e) : Ce sous-alinéa devra être omis si la variante A de l’article 35 est adoptée (de préférence à la variante B), c’est-à-dire s’il n’y a pas d’article 35.

Note relative à l’article 28
(Bureau international)

Note relative à l’article 29
(Règlement d’exécution)

Note relative à l’article 30
(Règlement des différends)

Note relative à l’article 31
(Révision du traité)

Note relative à l’article 32
(Protocoles)

Note relative à l’article 33
(Conditions et modalités pour devenir partie au traité)

33.01 Alinéa 1)ii) : La formule “affectant le droit national des Etats qui la constituent”, qui qualifiait le terme “normes” dans la proposition, faite à la dernière session du comité d’experts, sur laquelle la présente disposition repose (voir le document HL/CE/VIII/30), a été omise. Elle semble superflue étant donné que n’importe quelle norme dans le domaine du traité qui lierait les Etats membres d’une organisation intergouvernementale affecterait nécessairement le droit national des Etats membres en question.

Note relative à l'article 34
(Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions)

Note relative à l'article 35
(Réserves)

35.01 Le comité d'experts a décidé, à sa réunion d'octobre-novembre 1990, que cet article devra contenir deux variantes. La variante A correspond à une proposition faite par 23 pays en développement lors de cette réunion (voir le document HL/CE/VIII/22).

35.02 Variante A : A propos de l'effet juridique de l'absence de disposition sur les réserves dans un traité, voir l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, dont le texte est le suivant :

“Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve, à moins :

- a) que la réserve ne soit interdite par le traité;
- b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou
- c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité.” (non souligné dans l'original)

Il découle de l'alinéa c) précité que l'interprétation la plus vraisemblable de l'absence de disposition sur les réserves dans le présent traité serait que des réserves concernant n'importe laquelle des dispositions de fond ne seraient pas admises du tout parce que le traité a pour objet et pour but d'instaurer une harmonisation, dans les limites qu'il définit, et que toutes les dispositions de fond servent cet objet et ce but.

35.03 Variante B, alinéa 2 : Cet alinéa est applicable aussi bien avec l'adoption de la variante A de l'article 10 qu'avec l'adoption de sa variante B.

35.04 Variante B, alinéa 3 : Cet alinéa n'est applicable que si la variante B de l'article 19 est adoptée.

35.05 Variante B, alinéa 4 : Cet alinéa n'est applicable que si la variante B de l'article 22 est adoptée.

35.06 Variante B, alinéa 5 : Cet alinéa n'est applicable que si la variante B de l'article 24 est adoptée.

Note relative à l'article 36
(Notifications spéciales)

Note relative à l'article 37
(Dénonciation du traité)

Note relative à l'article 38
(Langues du traité; signature)

Note relative à l'article 39
(Dépositaire)

III. NOTES RELATIVES AU PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION

Note relative à la règle 1
(Définitions (ad article 2))

R1.01 Alinéa 3) : L'article 2.viii) définit "publié" comme signifiant "rendu accessible au public".

Note relative à la règle 2
(Contenu de la description et ordre de présentation (ad article 3.2))

R2.01 Alinéa 1)ii) : L'expression "technique antérieure" est employée dans la disposition correspondante du règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (règle 5.1.a)ii)).

R2.02 Alinéa 1)iv) : L'article 3.1)b) est libellé comme suit :

"Lorsque la demande mentionne du matériel biologiquement reproductible qui ne peut pas y être divulgué d'une manière qui permette à un homme du métier d'exécuter l'invention et que ce matériel n'est pas à la disposition du public, la demande doit être complétée par le dépôt de ce matériel auprès d'une institution de dépôt. Toute Partie contractante peut exiger que le dépôt soit fait au plus tard à la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande."

R2.03 Alinéa 1)vi) : Voir, en ce qui concerne la modification de cette disposition, la règle 12 qui dispose que toute "modification de la règle 2.1.vi) ... exige qu'aucune Partie contractante ayant le droit de voter à l'Assemblée ne vote contre la modification proposée".

Note relative à la règle 3
(Façon de rédiger les revendications (ad article 4.5))

R3.01 L'alinéa 1) correspond à la règle 6.1.b) du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

R3.02 L'alinéa 2) correspond à la règle 6.2.a) du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

R3.03 Alinéa 3) : Voir, en ce qui concerne la modification de cette disposition, la règle 12 qui dispose que toute "modification ... de la règle 3.3 ... exige qu'aucune Partie contractante ayant le droit de voter à l'Assemblée ne vote contre la modification proposée".

R3.04 L'alinéa 5.c) correspond à la règle 6.4.c) du Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

Note relative à la règle 4
(Modalités d'application de la règle de l'unité de l'invention
(ad article 5.1))

R4.01 L'alinéa 1) définit la méthode à suivre pour déterminer si la règle de l'unité de l'invention est respectée lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans une demande. Selon cette méthode, l'unité de l'invention suppose une relation technique entre les inventions portant sur une ou plusieurs "caractéristiques techniques particulières" identiques ou correspondantes. L'expression "caractéristiques techniques particulières" est définie à l'alinéa 1) comme désignant les caractéristiques techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique.

R4.02 Revendications indépendantes et dépendantes. Le critère d'unité de l'invention ne doit tout d'abord être appliqué qu'aux revendications indépendantes et non aux revendications dépendantes. Par revendication "dépendante", il faut entendre, dans le cadre de la règle 4, une revendication comprenant toutes les caractéristiques d'une autre revendication et appartenant à la même catégorie que celle-ci (l'expression "catégorie de revendication" se rapportant au classement des revendications selon l'objet de l'invention revendiquée - par exemple, produit, procédé, utilisation, appareil ou moyen, etc.).

R4.03 Si les revendications indépendantes sont brevetables et répondent à la règle de l'unité de l'invention, il ne saurait être question de défaut d'unité en ce qui concerne les revendications qui en dépendent. En particulier, il est indifférent que la revendication dépendante contienne ou non une autre invention. De la même façon, il n'y a aucun problème lorsqu'il est question de genre et d'espèce et que la revendication relative au genre est brevetable, pas plus que dans le cas d'une combinaison et d'une sous-combinaison lorsque la revendication relative à la sous-combinaison est brevetable et que la revendication relative à la combinaison comprend tous les éléments de la sous-combinaison.

R4.04 Si toutefois une revendication indépendante n'est pas brevetable, il convient d'étudier attentivement s'il existe encore un lien, sur le plan du caractère inventif, entre toutes les revendications dépendant de cette revendication. En l'absence de ce lien, il conviendrait de formuler une objection pour défaut d'unité constaté ultérieurement (c'est-à-dire seulement après appréciation de l'état de la technique). Des considérations de même nature entrent en ligne de compte dans les cas du type genre/espèce ou combinaison/sous-combinaison.

R4.05 La méthode d'appréciation de l'unité de l'invention exposée à l'alinéa 1) est conçue de façon à pouvoir être appliquée sans nécessiter de recherche par rapport à l'état de la technique. Si l'office procède à une recherche, une décision initiale concluant à l'unité de l'invention, fondée sur l'hypothèse que les revendications ne sont pas irrecevables compte tenu de l'état de la technique, pourrait être reconsidérée en fonction des résultats de la recherche. Si l'office ne procède pas à une recherche, une décision concluant à l'unité de l'invention reposerait sur l'hypothèse que l'état de la technique ne s'oppose pas à la recevabilité des revendications, à moins qu'il n'apparaisse de façon évidente pour la personne qui se prononce en la matière que l'état de la technique rend les revendications irrecevables.

R4.06 Cas particuliers d'application. Trois cas particuliers peuvent en pratique être distingués pour illustrer les modalités d'application de la méthode d'appréciation de l'unité de l'invention exposée à l'alinéa 1) de la règle 4 : i) combinaisons de différentes catégories de revendications, ii) application de la "doctrine Markush" et iii) présence de produits intermédiaires et finals. Les principes régissant l'interprétation de la méthode exposée à l'alinéa 1) dans chacun de ces cas sont énoncés ci-après. Il est entendu que ces principes sont en toute hypothèse des interprétations des conditions énoncées à l'alinéa 1) de la règle 4 et non des exceptions à celles-ci. Les Parties contractantes qui souhaitent adopter dans leur législation sur les brevets, en ce qui concerne l'unité de l'invention, des dispositions plus détaillées que celles de l'article 5 et des règles 4 et 5 pourraient reprendre en substance les principes d'interprétation exposés ci-après.

R4.07 Afin de permettre une harmonisation aussi poussée que possible des pratiques suivies, l'article 27.2)a)iii) habilite l'Assemblée à adopter des principes directeurs pour l'exécution des obligations découlant du traité et du règlement d'exécution. Dans ces conditions, l'Assemblée pourrait adopter et, au besoin, réviser les principes d'interprétation applicables dans les trois cas particuliers mentionnés au paragraphe précédent et définis ci-après. Ces principes d'interprétation pourraient aussi être adoptés sous la forme d'une déclaration de la conférence diplomatique ou d'un texte approuvé par celle-ci lors de l'adoption du traité. Cette seconde solution est cependant moins souple que la précédente car le texte en question ne pourrait sans doute plus être modifié par la suite en fonction de l'expérience acquise de la même façon que les principes directeurs pourraient l'être par l'Assemblée.

R4.08 Combinaisons de différentes catégories de revendications. La méthode d'appréciation de l'unité de l'invention exposée à l'alinéa 1) de la règle 4 doit être interprétée comme permettant, en particulier, de faire figurer dans une même demande l'une quelconque des combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes :

- i) outre une revendication indépendante concernant un produit donné, une revendication indépendante concernant un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit, ou
- ii) outre une revendication indépendante concernant un procédé donné, une revendication indépendante concernant un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre dudit procédé, ou
- iii) outre une revendication indépendante concernant un produit donné, une revendication indépendante concernant un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une revendication indépendante concernant un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre dudit procédé,

étant entendu qu'un procédé est spécialement conçu pour la fabrication d'un produit s'il aboutit intrinsèquement à l'obtention du produit et qu'un appareil ou un moyen est spécialement conçu pour la mise en oeuvre d'un procédé si sa contribution par rapport à l'état de la technique correspond à la contribution du procédé par rapport à l'état de la technique.

R4.09 Comme il est indiqué dans la dernière partie du paragraphe R4.08 ci-dessus, un procédé doit être considéré comme spécialement conçu pour la fabrication d'un produit si le procédé revendiqué aboutit intrinsèquement à l'obtention du produit revendiqué. Les mots "spécialement conçu" ne tendent pas à exclure la possibilité que le produit soit fabriqué à l'aide d'un procédé différent. Ils ne sauraient non plus exclure la possibilité que le même type de procédé de fabrication soit utilisé pour l'obtention d'autres produits.

R4.10 Comme il ressort également de la dernière partie du paragraphe R4.08 ci-dessus, un appareil ou un moyen doit être considéré comme "spécialement conçu pour la mise en oeuvre" d'un procédé revendiqué si sa contribution par rapport à l'état de la technique correspond à la contribution du procédé par rapport à l'état de la technique. Par conséquent, il ne serait pas suffisant que l'appareil ou que le moyen puisse simplement servir à mettre en oeuvre le procédé revendiqué. Par ailleurs, les mots "spécialement conçu" ne sauraient exclure que l'appareil ou que le moyen puisse être utilisé pour mettre en oeuvre un autre procédé ni que le procédé puisse être mis en oeuvre à l'aide d'un autre appareil ou d'un autre moyen.

R4.11 "Doctrine Markush". La situation relevant de l'application de la "doctrine Markush", dans le cadre de laquelle une seule revendication définit des variantes (chimiques ou non chimiques), est aussi régie par l'article 5 et par la règle 4. Dans la situation en question, la condition relative à l'existence d'une relation technique et à la présence de caractéristiques techniques particulières identiques ou correspondantes énoncée à l'alinéa 1) de la règle 4 doit être considérée comme remplie lorsque les variantes sont de nature analogue.

R4.12 Lorsqu'il s'agit de grouper, selon la pratique découlant de l'application de la doctrine Markush, des variantes de composés chimiques, ces variantes doivent être considérées comme ayant un caractère analogue lorsqu'elles répondent aux critères suivants :

- a) toutes les variantes ont une propriété ou une activité commune et
- b)i) il existe une structure commune, c'est-à-dire que toutes les variantes ont en commun un élément structurel important, ou bien,
 - ii) lorsque la structure commune ne peut constituer l'élément unificateur, toutes les variantes appartiennent à une classe reconnue de composés chimiques dans le domaine dont relève l'invention.

R4.13 Au point b)i) ci-dessus, les mots "toutes les variantes ont en commun un élément structurel important" visent les cas dans lesquels les composés ont en commun une structure chimique qui occupe une grande partie de leur structure ou, si les composés n'ont en commun qu'une petite partie de leur structure, la structure qui leur est commune constitue en soi une partie distincte par rapport à l'état de la technique. L'élément structurel peut consister en un seul composant ou en un ensemble de divers composants liés les uns aux autres.

R4.14 Au point b)ii) ci-dessus, les mots "classe reconnue de composés chimiques" signifient qu'il faut s'attendre, compte tenu des connaissances acquises dans le domaine en cause, que les éléments de la classe se comporteront de la même façon dans le contexte de l'invention revendiquée. En d'autres termes, il serait possible de remplacer chaque élément par un autre, tout en pouvant compter atteindre le même résultat.

R4.15 Le fait que les variantes correspondant à un groupement de type Markush peuvent être classées différemment ne doit pas, en soi, être considéré comme une raison suffisante pour conclure à un défaut d'unité de l'invention.

R4.16 Face à des variantes, s'il est possible de démontrer qu'au moins une variante de type Markush n'est pas nouvelle, l'examinateur doit revenir sur la question de l'unité. Cela ne sous-entend pas nécessairement qu'une objection pour défaut d'unité doive être élevée.

R4.17 Produits intermédiaires et finals. L'article 5 et la règle 4 s'appliquent aussi à la situation constituée par la présence de produits intermédiaires et de produits finals.

R4.18 L'expression "intermédiaires" désigne les produits intermédiaires ou de départ. Ces produits se caractérisent par le fait qu'ils peuvent servir à obtenir des produits finals brevetables au moyen d'une modification physique ou chimique dans le cadre de laquelle le produit intermédiaire en cause perd son identité.

R4.19 On doit considérer qu'il y a unité de l'invention, par rapport à des produits intermédiaires et finals, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

a) les produits intermédiaire et final ont le même élément structurel essentiel, c'est-à-dire que

i) les structures chimiques fondamentales des produits intermédiaire et final sont identiques, ou

ii) les structures chimiques des deux produits sont étroitement liées sur le plan technique, le produit intermédiaire introduisant un élément structurel essentiel dans le produit final, et

b) les produits intermédiaire et final sont techniquement interdépendants, ce qui signifie que le produit final est obtenu directement à partir du produit intermédiaire ou en est séparé par un petit nombre de produits intermédiaires contenant tous le même élément structurel essentiel.

R4.20 On peut aussi considérer qu'il y a unité de l'invention entre des produits intermédiaires et finals dont les structures ne sont pas connues, par exemple entre un produit intermédiaire ayant une structure connue et un produit final dont la structure n'est pas connue ou entre un produit intermédiaire et un produit final dont les structures ne sont pas connues. Pour satisfaire à la règle de l'unité de l'invention dans les cas précités, suffisamment d'éléments devront être réunis pour permettre de conclure que les produits intermédiaires et finals sont étroitement liés sur le plan technique comme c'est le cas, par exemple, lorsque le produit intermédiaire contient le même élément essentiel que le produit final ou introduit un élément essentiel dans le produit final.

R4.21 Il devrait être possible de faire figurer dans une même demande différents produits intermédiaires utilisés dans différents procédés en vue d'obtenir le produit final, à condition qu'ils aient le même élément structurel essentiel.

R4.22 Les produits intermédiaire et final ne devraient pas être séparés, au cours du procédé menant de l'un à l'autre, par un produit intermédiaire qui n'est pas nouveau.

R4.23 Si la même demande revendique différents produits intermédiaires pour différentes parties de la structure du produit final, on ne doit pas considérer qu'il y a unité entre les produits intermédiaires en question.

R4.24 Si les produits intermédiaires et finals sont des familles de composés, chaque composé intermédiaire devrait correspondre à un composé revendiqué dans la famille des produits finals. Toutefois, il peut arriver que les produits finals n'aient aucun composé correspondant dans la famille des produits intermédiaires de sorte que les deux familles ne doivent pas absolument concorder.

R4.25 Dès lors que l'on peut constater l'existence de l'unité de l'invention en application des principes ci-dessus, le fait que, outre qu'ils puissent servir à obtenir des produits finals, les produits intermédiaires présentent aussi d'autres effets ou actions possibles n'aura pas d'incidence sur la décision à prendre en ce qui concerne l'unité de l'invention.

R4.26 L'alinéa 2) exige que l'existence de l'unité de l'invention soit déterminée indépendamment de la question de savoir si les inventions font l'objet de revendications distinctes ou sont présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication.

R4.27 L'alinéa 2) ne tend pas à favoriser le recours à des variantes dans une même revendication mais à préciser que le critère d'appréciation de l'unité de l'invention (à savoir la méthode exposée à la règle 4.1)) reste le même quel que soit le mode de présentation des revendications.

R4.28 L'alinéa 2) n'empêche pas un office de s'opposer à ce que des variantes soient indiquées dans une seule et même revendication, par exemple pour des raisons de clarté et de concision des revendications ou du fait du système de taxes appliqué par cet office en matière de revendications.

Note relative à la règle 5
(Demandes divisionnaires (ad article 5.1))

R5.01 Le droit de déposer des demandes divisionnaires est établi dans l'article 4G de la Convention de Paris, qui est libellé comme suit :

“1) Si l'examen révèle qu'une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.

“2) Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l’Union [de Paris] aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée.”

Note relative à la règle 6
(Façon de désigner et de mentionner l’inventeur
(ad article 6))

R6.01 Alinéa 1) : L’inventeur peut décider ou exiger que soit indiquée, dans la demande, non son adresse personnelle mais une adresse pour la correspondance qu’il aurait choisie.

Note relative à la règle 7
(Modalités d’application des conditions relatives à la date de dépôt
(ad article 8))

Note relative à la règle 8
(Avis, dans le bulletin, relatif à la publication d’une demande
(ad article 15.1)))

Note relative à la règle 9
(Avis, dans le bulletin, relatif à la publication
de la modification d’un brevet
(ad article 17.5)))

Note relative à la règle 10
(Avis, dans le bulletin, relatif à la délivrance d’un brevet
(ad article 18.1b)))

R10.01 La publication des éléments indiqués aux points i) et ii) est déjà exigée par l’article 12 de la Convention de Paris, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :

“1) Chacun des pays de l’Union [de Paris] s’engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d’invention [...]

“2) Ce service publiera une feuille périodique officielle. Il publiera régulièrement :
a) les noms des titulaires des brevets délivrés, avec une brève désignation des inventions brevetées; [...]”

Note relative à la règle 11
(Absence de quorum au sein de l'Assemblée
(ad article 27))

R11.01 L'article 27.5)b) est libellé comme suit :

“L'Assemblée peut prendre des décisions même si le quorum n'est pas atteint; cependant, toutes les décisions ainsi prises par l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que si le quorum et la majorité requise sont atteints par le moyen du vote par correspondance.”

Note relative à la règle 12
(Règles dont la modification exige l'unanimité
(ad article 29.3)))

R12.01 Les deux règles mentionnées (règle 2.1)vi) relative à la manière d'exécuter l'invention qui doit être divulguée, et règle 3.3) relative à la forme des revendications) contiennent des dispositions d'une importance fondamentale. Elles ne peuvent donc être modifiées qu'à l'unanimité.

Note relative à la règle 13
(Règlement des différends (ad article 30))

R13.01 Alinéa 1) : L'article 30.1)b) dispose qu'une Partie contractante à laquelle il est demandé d'ouvrir des consultations avec une autre Partie contractante “prend, dans le délai prescrit, les mesures voulues pour permettre l'ouverture des consultations demandées”.

R13.02 Alinéa 2) : L'article 30.3)c) prévoit que les parties au différend se mettent d'accord sur le mandat du groupe spécial mais que, “à défaut d'accord dans le délai prescrit, le Directeur général fixe le mandat du groupe spécial après avoir consulté les parties au différend et les membres de ce groupe.”

[Fin de l'Annexe et du document]