

OMPI



SCP/6/6

ORIGINAL : anglais

DATE : 29 août 2001

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS

Sixième session

Genève, 5 – 9 novembre 2001

**PROPOSITION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE VISANT À CRÉER UN GROUPE DE
TRAVAIL SUR LES DIVULGATIONS D'INVENTIONS MULTIPLES ET LES
DEMANDES COMPLEXES**

Proposition présentée par la délégation des États-Unis d'Amérique

INTRODUCTION

Les États-Unis d'Amérique proposent la création d'un groupe de travail chargé d'étudier s'il est possible d'établir de nouvelles normes pour limiter le nombre des revendications contenues dans les demandes de brevet. Aux États-Unis d'Amérique, la pratique en vigueur, dite de la "limitation", se fonde sur le principe de l'indépendance et de la distinction (de plusieurs inventions revendiquées dans une seule demande) énoncé dans l'article 121 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique. Dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et dans d'autres importants systèmes de brevets, les revendications figurant dans des demandes de brevet sont limitées à un "seul concept inventif général" en vertu de la règle de l'unité de l'invention.

Aujourd'hui, la plupart des principaux offices du monde sont confrontés à de sérieux problèmes en raison d'une charge de travail croissante : les demandes déposées auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique ont augmenté de 12% l'année dernière, et l'Office européen des brevets (OEB) ainsi que l'Office japonais des brevets (JPO) ont fait état d'augmentations comparables. Les offices qui appliquent la règle de l'unité de l'invention ou le principe de l'indépendance et de la distinction n'échappent pas à cette situation. Nous constatons par ailleurs que la procédure devient de plus en plus complexe à mesure que les demandes se multiplient, puisqu'il faut examiner les nouvelles technologies avec de nouvelles techniques, ce qui augmente le coût du traitement des demandes de brevet. Les demandes complexes sont d'autant plus difficiles à examiner qu'elles contiennent, par exemple, un nombre considérable de revendications, ou un grand nombre de listages de séquences, ou encore des revendications qui ne sont pas étayées par les informations divulguées. Même si cette surcharge de travail est due à de nombreux facteurs, l'adoption d'une méthode perfectionnée de limitation des revendications contenues dans les demandes de brevet pourrait permettre de mieux maintenir l'équilibre entre volume de travail et ressources.

PROBLÈMES POSÉS PAR LES PRATIQUES ACTUELLES

Les différentes normes actuellement utilisées pour alléger la charge de travail des examinateurs de brevets ne donnent que des résultats limités. Par exemple, aussi bien la règle de l'unité de l'invention (ci-après dénommée "règle de l'unité") que la limitation fondée sur le principe de l'indépendance et de la distinction nécessitent un nombre variable de recherches préliminaires, source d'importants travaux qui, souvent, risquent d'être infructueux. La règle de l'unité impose de procéder à une recherche et à un examen *a priori* ou *a posteriori* pour déterminer si les revendications font partie ou non de l'état de la technique, dès lors que des inventions multiples revendiquées ont en commun un "élément technique particulier". Le principe de l'indépendance et de la distinction se révèle plus efficace à cet égard. Cependant, la doctrine Markush, mise en application dans ce principe, se traduit par une "recherche continue" dans l'état de la technique qui prend fin seulement lorsque des espèces non brevetables sont découvertes. Ce procédé soulève là encore la question de l'efficacité.

La règle de l'unité et le principe de l'indépendance et de la distinction sont deux notions génériques qui recouvrent un ensemble de pratiques fondées sur les différents types de revendications (en fonction, par exemple, du produit, de la méthode de fabrication, du mode d'utilisation), sur les rapports entre les revendications (par exemple, combinaison et sous-combinaison, genre et espèce), ainsi que sur des pratiques particulières (par exemple, doctrine Markush ou listages de séquences). Certaines seulement de ces pratiques permettent de délimiter et de restreindre efficacement la procédure de traitement des demandes. Par ailleurs, il peut être utile, pour réduire les frais généraux, d'envisager de nouvelles pratiques

consistant par exemple à rechercher minutieusement toute revendication connexe avant de rechercher des inventions liées entre elles. Des décisions provisoires de l'examineur, ou la présentation d'une réplique à la suite de la découverte d'éléments susceptibles d'être protégés sont d'autres moyens envisageables pour améliorer l'efficacité de la pratique établie.

Par conséquent, la présente proposition vise à créer un groupe de travail chargé d'étudier les différentes pratiques appliquées dans le cadre des divers systèmes en vigueur dans le monde et de proposer, si possible, un ensemble de méthodes améliorées qui contribueraient à alléger la tâche des examinateurs lorsqu'ils étudient les besoins des déposants.

UN GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ DE PROPOSER ET D'ANALYSER DES PRATIQUES EN VUE D'UNE GESTION RATIONNELLE DU TRAVAIL

La présente proposition porte sur la création d'un groupe de travail chargé de suggérer des pratiques pour gérer le volume de travail qui incombe aux examinateurs, et d'analyser leur efficacité. Concrètement, les diverses pratiques, y compris celles fondées sur la règle de l'unité de l'invention ou sur le principe de l'indépendance et de la distinction, seraient examinées en regard d'un certain nombre d'objectifs. Les pratiques permettant d'atteindre les objectifs recherchés feraient l'objet d'une proposition soumise pour examen au Comité permanent du droit des brevets (SCP) en vue du traité sur le droit matériel des brevets (SPLT). Le groupe de travail pourrait se composer des représentants intéressés des diverses délégations et se réunir en même temps que les réunions à venir du SCP ou en marge de celles-ci.

Le groupe de travail ne devrait pas être tenu d'examiner seulement les pratiques en vigueur. En effet, pour résoudre les difficultés liées aux demandes – présentes et à venir – portant sur des technologies complexes, il conviendrait que ce groupe de travail puisse examiner librement de nouvelles pratiques présentant un grand intérêt en la matière de façon à rechercher une solution globale au problème.

OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL

Objectif 1 : alléger la charge de travail de l'examineur. Les offices, surchargés, tendent à accumuler un retard croissant.

Le groupe de travail devrait compter au nombre de ses objectifs majeurs de réduire le volume de travail incombant à l'examineur, et d'améliorer l'efficacité du processus d'examen. Les éléments ci-après revêtent un intérêt tout particulier : 1) fixer pour l'examineur des critères de recherche déterminants avant que le déposant ne doive satisfaire à une exigence de limitation ou d'unité; et 2) éviter toute répétition inutile de la recherche sur l'état de la technique dans le cas d'une demande où le concept revendiqué est dérivé de l'objet de la recherche initiale.

Outre ces questions concrètes relatives au volume de travail, le groupe devrait par ailleurs étudier d'autres points comme la simplification du processus. À titre d'exemple, il pourrait examiner les pratiques suivantes : la mise en corrélation des revendications, la limitation du nombre de revendications (indépendantes ou globales), ou encore la mise en œuvre de procédures spéciales pour traiter des demandes complexes.

Objectif 2 : axer le traitement d'une demande sur une seule et même invention de façon à faciliter le processus de classification et la présentation des informations contenues dans le brevet.

Les principaux systèmes de brevets prévoient tous qu'une demande de brevet doit avoir trait, dans l'ensemble, à une seule invention. La règle 13.1 du Règlement exécutif du PCT dispose que "La demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général". Aux termes de la loi américaine, le directeur de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique peut demander une limitation "si plusieurs inventions indépendantes et distinctes sont revendiquées dans une seule demande". Au-delà du problème de la surcharge de travail soulevé ci-dessus, une délimitation stricte des demandes de brevet facilite la classification et la présentation des informations relatives aux nouvelles technologies, ce qui permet aux utilisateurs de ces données de les comprendre, de les répertorier et de les exploiter plus aisément. Ils peuvent ainsi affiner leurs recherches et obtenir plus efficacement les informations souhaitées.

Objectif 3 : limiter les revendications contenues dans des demandes en élaborant une méthode qui soit facile à comprendre, cohérente dans son application et équitable pour les déposants.

Une norme idéale permettrait au déposant de savoir avec certitude s'il peut ou non présenter deux inventions dans une seule et même demande. Dans de nombreux cas, cela dispenserait totalement l'office d'appliquer la procédure de limitation ou la règle de l'unité. L'existence à l'échelle mondiale d'un ensemble de règles simplifiées, équitables et appliquées avec cohérence mettrait ainsi un terme à l'incertitude qui, pour l'heure, est inhérente aux pratiques des différents offices en matière de limitation des revendications et d'unité de l'invention.

Objectif 4 : étudier la viabilité à long terme de ces pratiques en vue des besoins futurs.

Le groupe de travail devrait étudier les difficultés diverses et croissantes que soulève l'examen des demandes complexes. Les pratiques proposées doivent permettre le traitement efficace de ces demandes. Étant donné que les objets de la protection, les pratiques en matière de revendication, les stratégies de propriété intellectuelle et les exigences des déposants sont appelés à évoluer dans les années à venir, tout système solide de limitation des revendications devra pouvoir s'adapter pour faire face à une nouvelle donne.

[Fin du document]