

OMPI



SCP/7/6

ORIGINAL : anglais

DATE : 2 avril 2002

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

F

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS

Septième session
Genève, 6 – 10 mai 2002

EXIGENCES RELATIVES AU LIEN ENTRE
LES REVENDICATIONS ET LA DIVULGATION

Document établi par le Bureau international

I. INTRODUCTION

1. Pendant la sixième session du Comité permanent du droit des brevets (SCP), tenue à Genève du 5 au 9 novembre 2001, il a été suggéré que le Bureau international réalise une analyse comparative des différents systèmes de brevets en ce qui concerne le lien entre les revendications et la divulgation (voir les paragraphes 173 et 174 du document SCP/6/9 Prov. 2).

2. De nombreuses lois nationales et régionales contiennent des dispositions régissant le lien entre les revendications et la divulgation. Le texte de quelques-unes d'entre elles figure dans l'annexe de ce document. Dans de nombreux cas, ce lien est défini de telle façon que les revendications doivent se fonder sur la description, ou, dans certaines lois, par le mémoire descriptif qui contient généralement la description et la ou les revendications. Dans d'autres lois, les termes "se fonder sur" sont remplacés, par exemple, par "être étayées par" ou "décrites dans". Dans d'autres cas, le lien entre les revendications et le mémoire descriptif est défini de telle façon que les revendications ne doivent pas aller au-delà du contenu du mémoire descriptif. La loi des États-Unis d'Amérique prévoit que "le mémoire descriptif doit contenir une description écrite de l'invention".

3. Il convient de noter que les conséquences juridiques du non-respect de cette exigence varient d'un pays à l'autre. Par exemple, dans certains pays, cette exigence n'est pas un motif d'opposition ou de révocation du brevet, alors que dans d'autres le non-respect de cette exigence aboutit à la révocation du brevet. On trouvera des indications sur les conséquences juridiques d'un tel manquement dans le cadre de différentes lois nationales et régionales dans l'annexe de ce document.

4. Afin d'harmoniser sur le fond les législations et les pratiques relatives aux brevets en ce qui concerne cette question, plutôt que de se focaliser sur la terminologie utilisée, il pourrait être utile d'examiner les différentes pratiques qui ont cours actuellement et de faire ressortir les principes essentiels sur lesquels reposent les législations correspondantes. La partie qui suit fera donc le point sur la façon dont l'exigence relative au lien entre les revendications et la divulgation est appliquée dans la pratique en Europe, selon la Convention sur le brevet européen (CBE), au Japon et aux États-Unis d'Amérique. La troisième partie sera consacrée à une analyse des principes sur lesquels repose le lien entre les revendications et la divulgation et, enfin, on trouvera dans la quatrième partie le texte d'une disposition que le Bureau international propose de faire figurer dans le Traité sur le droit matériel des brevets (SPLT).

II. PRATIQUES SELON CERTAINES LOIS NATIONALES ET RÉGIONALES

Convention sur le brevet européen (CBE)

5. Le lien entre les revendications et la divulgation est régi à l'article 84 de la CBE, qui précise que "les revendications doivent se fonder sur la description".

6. Selon la section 6.1 du chapitre III de la partie C des directives concernant l'examen à l'Office européen des brevets (OEB)¹ (ci-après dénommées "directives concernant l'examen"), cette exigence signifie que l'objet de chaque revendication doit se fonder sur la description et que la portée des revendications doit être justifiée par le contenu de la description et des dessins, ainsi que par son apport technique. La rédaction des revendications est considérée comme bonne lorsqu'elle est à la fois suffisamment large, sans aller pour autant au-delà de l'invention elle-même, et suffisamment étroite sans toutefois priver le demandeur d'un juste profit obtenu en échange de la divulgation de son invention. Par conséquent, le demandeur devrait être autorisé à indiquer toutes les modifications, équivalences et utilisations évidentes de ce qu'il a décrit (directives concernant l'examen, partie C, chapitre III, 6.2).

7. D'une manière générale, une revendication doit être considérée comme se fondant sur la description à moins qu'il n'y ait de sérieuses raisons de croire que l'homme du métier serait incapable, à partir des informations figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée, d'étendre l'enseignement particulier de la description pour le faire correspondre à l'ensemble du domaine pour lequel la protection est revendiquée, en recourant aux méthodes d'expérimentation ou d'analyse habituelles (directives concernant l'examen, partie C, chapitre III, 6.3). Par conséquent, une revendication générique, qui porte sur toute une classe,

¹ Voir aussi à l'adresse : http://www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/index.htm.

par exemple de matériaux ou de machines, peut être admissible, même si elle est de vaste portée, dès lors qu'elle se fonde de manière appropriée sur la description et qu'il n'y a aucune raison de supposer que l'invention ne peut pas être mise en œuvre dans l'ensemble du domaine revendiqué.

8. La condition selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description est illustrée par les exemples suivants dans les directives concernant l'examen (partie C, chapitre III, 6.4) :

a) Une revendication porte sur un procédé de traitement de toutes sortes de "plants" consistant à les soumettre à un refroidissement subit afin qu'il en résulte certains effets, alors que le procédé divulgué dans la description n'est applicable qu'à une seule espèce végétale. Mais comme les plantes ont des propriétés très différentes les unes des autres – cela est bien connu – il y a de sérieuses raisons de penser que le procédé n'est pas applicable à tous les "plants". À moins que le demandeur ne soit en mesure de fournir la preuve convaincante que le procédé est néanmoins d'application générale, il devra limiter sa revendication à l'espèce végétale particulière à laquelle il est fait référence dans la description. La simple affirmation que le procédé est applicable à tous les "plants" est insuffisante.

b) Une revendication porte sur une méthode déterminée de traitement de "moulages en résine synthétique" destinée à provoquer certaines modifications de leurs propriétés physiques. Tous les exemples décrits se rapportent à des résines thermoplastiques et la méthode semble inutilisable pour les résines thermodurcissables. À moins que le demandeur ne soit en mesure de fournir la preuve que la méthode est néanmoins applicable aux résines thermodurcissables, il devra limiter sa revendication aux résines thermoplastiques.

c) Une revendication porte sur des compositions améliorées de gazole présentant une propriété désirée donnée. La description contient des informations sur un seul mode d'obtention de gazoles présentant cette propriété, et ce au moyen de quantités définies d'un additif donné. Aucun autre mode d'obtention de gazoles présentant la propriété désirée n'est divulgué. La revendication ne fait nulle mention de l'additif. La revendication n'est pas fondée dans toute sa portée sur la description.

9. Si l'on se reporte à la jurisprudence des chambres de recours², la section 3 du chapitre B de la deuxième partie fait état de décisions rendues par les chambres de recours. Dans la décision T 133/85 (JO 1988, 441), la chambre a estimé qu'une revendication qui ne reprend pas une caractéristique présentée dans la description de la demande (si on l'interprète correctement) comme une caractéristique essentielle de l'invention, et qui ne concorde donc pas avec la description, ne se fonde pas sur la description comme le prescrit l'article 84 (voir aussi la décision T 409/91, JO 1994, 653). Dans l'affaire T 659/93, la chambre a confirmé que l'exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description impose non seulement à celles-ci de contenir toutes les caractéristiques présentées comme essentielles dans la description, mais également de refléter la contribution effective du demandeur en ce qu'elles puissent être mises en œuvre par l'homme du métier dans la totalité du domaine qu'elles couvrent.

² Voir aussi à l'adresse : http://www.european-patent-office.org/legal/case_law/f/index.htm.

10. À cet égard, il convient de noter que l'article 83 de la CBE a trait également, dans une certaine mesure, au lien entre les revendications et la divulgation; il contient en effet la disposition suivante:

“L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter”.

11. Selon les directives concernant l'examen (partie C, chapitre II, 4.1), les dispositions de l'article 83 (exigence relative à la divulgation suffisante) ont pour objectif:

i) de garantir que la demande de brevet comporte des informations techniques suffisantes pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention telle qu'elle est revendiquée, et

ii) de permettre à celui qui lit l'exposé de l'invention de déceler la contribution apportée par l'invention telle qu'elle est revendiquée à l'état de la technique.

12. Au sixième paragraphe de la section 6.4 du chapitre III de la partie C des directives concernant l'examen, il est noté qu'une objection faisant valoir l'insuffisance de fondement formulée au titre de l'article 84 constitue souvent aussi une objection relative à l'insuffisance de l'exposé de l'invention en vertu de l'article 83. Selon l'exemple donné, l'exposé de l'invention n'est pas suffisant pour permettre à l'homme du métier de réaliser “l'invention” pour toute l'étendue du vaste domaine revendiqué, et, par conséquent, la revendication n'est pas fondée dans toute sa portée sur la description. Les directives concernant l'examen expliquent que ces deux exigences visent à refléter le principe selon lequel les termes d'une revendication doivent correspondre à l'étendue de l'invention ou être justifiées par l'invention. Toutefois, selon les articles 100 et 138 de la CBE, le non-respect de l'article 84 n'est pas un motif d'opposition ou de révocation du brevet dans le cadre de la législation des États parties à la CBE, alors que l'exigence relative à la divulgation suffisante énoncée à l'article 83 est un motif d'opposition ou de révocation.

13. La Jurisprudence des chambres de recours établit aussi une distinction entre les deux exigences énoncées à l'article 83 et à l'article 84 (section 3 du chapitre B de la deuxième partie). Dans la décision T 1055/92, la chambre a déclaré qu'une revendication ayant pour fonction première de fixer l'étendue de la protection demandée pour une invention, il n'est pas toujours nécessaire qu'une revendication définisse en détail des caractéristiques ou des étapes techniques. Il convient de distinguer clairement entre cette fonction dévolue aux revendications et les conditions exigées en ce qui concerne l'exposé de l'invention dans la demande de brevet européen, qui doit être tel qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention. De l'avis de la chambre, il suffit que la demande considérée dans son ensemble expose les caractéristiques essentielles d'une invention avec suffisamment de détails pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention. Or c'est là une condition exigée à l'article 83 et non à l'article 84. Aux termes de l'article 83, c'est dans la demande de brevet européen, et non dans une revendication isolée en tant que telle, que l'invention doit être exposée de façon suffisamment complète. Une revendication doit indiquer les caractéristiques essentielles de l'invention; parmi les caractéristiques essentielles doivent figurer en particulier les caractéristiques par lesquelles l'invention se distingue de l'état de la technique le plus proche (voir aussi la décision T 61/94). Dans la décision T 156/91, il a été jugé que l'objection concernant l'absence de caractéristiques essentielles dans la revendication ne revenait pas à poser la question de la possibilité d'exécuter l'invention au sens des articles 83 et 100b), qui se réfèrent toujours à l'exposé de l'invention dans son ensemble. Il s'agit ici au contraire d'une objection formulée au titre de l'article 84.

14. Il convient aussi de se reporter à la section 6.1 du chapitre A de la deuxième partie de la Jurisprudence des chambres de recours. Il y est question en particulier des décisions T 409/91 (JO 1994, 653) (procédure ex parte) et T 435/91 (JO 1995, 188) (procédure inter partes), dans lesquelles il est souligné que la protection conférée par un brevet doit correspondre à la contribution qu'apporte à l'état de la technique l'invention divulguée par le brevet, ce qui signifie que le monopole conféré par le brevet ne peut être étendu à un objet dont l'homme du métier ne pourrait toujours pas disposer après lecture de la description du brevet. Les informations disponibles doivent permettre à l'homme du métier de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu, dans l'ensemble du domaine de la revendication contenant la définition "fonctionnelle" concernée et la description, faisant état ou non des connaissances générales pertinentes, doit donc fournir un concept technique se suffisant entièrement à lui-même sur la manière dont ce résultat peut être atteint. Dans la décision T 409/91 (JO 1994, 653) (procédure ex parte), l'invention portait sur des huiles minérales comme le gazole, contenant de la cire de paraffine. Ces huiles deviennent moins fluides au fur et à mesure que leur température diminue, en raison de la cristallisation de la cire. Les inventeurs ont trouvé qu'en faisant appel à des additifs dont la structure était décrite dans la demande par une formule générale on pouvait obtenir des carburants contenant de la cire aux cristaux de taille suffisamment petite à basse température pour pouvoir traverser les filtres en papier utilisés dans les moteurs diesel. Dans la description de la demande en litige, l'ajout de ces additifs était présenté comme un élément essentiel de la composition du gazole. Étant donné que cette caractéristique faisait défaut dans les revendications, la chambre a estimé que les revendications définissaient une autre invention, qui consistait dans son "principe", à éviter ce qu'il est convenu d'appeler le "colmatage du filtre à froid" en réduisant la taille des cristaux de cire. Elle a considéré que la revendication portant sur cette invention ne se fondait pas sur la description, la description faisant constamment allusion à l'emploi d'additifs.

15. En résumé, la condition énoncée à l'article 84 de la CBE impose que l'objet de chaque revendication doit être fondé sur la description de sorte qu'une personne du métier puisse étendre l'enseignement contenu dans la description à la totalité du domaine de l'invention revendiquée. Par conséquent, si une revendication ne comprend pas les caractéristiques essentielles de l'invention, elle ne se fonde pas sur la description. Par contre, l'exigence énoncée à l'article 83 de la CBE concernant la divulgation suffisante indique le degré de précision avec lequel l'invention revendiquée devrait être divulguée. Bien qu'il s'agisse de deux exigences distinctes, dans certains cas, lorsqu'une revendication est excessivement large par rapport à la divulgation contenue dans la description, la demande pourrait être rejetée au motif que les deux exigences ne sont pas remplies.

Japon

16. L'article 36 de la loi japonaise sur les brevets (loi n° 121 du 13 avril 1959, telle qu'elle a été modifiée par la suite) énonce les conditions applicables en ce qui concerne les revendications. Outre le fait que les revendications doivent être claires et concises, la disposition ci-après figure à l'alinéa i) de l'article 36.6) :

“6) Les revendications visées à l'alinéa 3)iv) doivent être conformes aux prescriptions suivantes :

“i) les inventions qui font l’objet d’une demande de brevet sont présentées dans la description détaillée de l’invention³;

“ ... ”

17. Il est indiqué dans les directives concernant l’examen⁴ (chapitre premier, première partie, 2.2.1) que l’article 36.6)i) vise à exclure la protection par brevet pour une invention qui n’est pas divulguée au public. Il y est expliqué que pour répondre à la question de savoir si une invention revendiquée est “celle qui est exposée dans la description détaillée de l’invention”, il conviendra de déterminer si un élément correspondant au contenu de la revendication est exposé dans la description détaillée de l’invention. L’invention revendiquée n’est pas exposée dans la description détaillée de l’invention si :

a) il est évident pour une personne du métier que l’élément correspondant au contenu de la revendication n’est ni mentionné ni sous-entendu dans la description détaillée de l’invention, ou

b) les termes utilisés dans les revendications et ceux qui sont utilisés dans la description détaillée de l’invention sont incompatibles pour une personne du métier, et, par conséquent, le lien entre la revendication et la description détaillée de l’invention n’est pas clair.

18. Les directives concernant l’examen contiennent des exemples qui illustrent ce qui précède.

- Exemples correspondant à l’alinéa a) :

[Exemple 1] Une revendication comporte une limitation numérique, alors qu’aucune valeur numérique déterminée n’est mentionnée ou sous-entendue dans la description détaillée de l’invention.

[Exemple 2] La revendication porte uniquement sur une invention utilisant un moteur ultrasonique, alors que la description détaillée de l’invention ne fait état que de la réalisation de l’invention faisant appel à un moteur à courant continu et ne mentionne ni ne sous-entend quoi que ce soit en relation avec à un moteur ultrasonique.

- Exemple correspondant à l’alinéa b):

[Exemple 3] Il n’est pas évident de savoir si le “moyen de traitement des données” d’un système de traitement de texte mentionné dans les revendications correspond au “moyen permettant de changer la taille des caractères”, au “moyen de modifier l’interligne” ou à ces deux moyens, qui sont mentionnés par ailleurs dans la description détaillée de l’invention.

19. Le non-respect de l’article 36.6)i) est un motif d’opposition et de révocation du brevet.

³ Selon l’article 36.2) et 3) de la loi japonaise sur les brevets, une demande consiste en une requête, un mémoire descriptif, des dessins, le cas échéant, et un abrégé. Le mémoire descriptif contient le titre de l’invention, une explication succincte des dessins, une explication détaillée de l’invention et une ou plusieurs revendication(s). Par conséquent, l’expression “description détaillée de l’invention” peut être considérée comme synonyme de “description”.

⁴ Voir aussi à l’adresse : http://www.jpo.go.jp/infoe/1312-002_e.htm.

20. En outre, l'article 36.4) énonce aussi l'exigence concernant la divulgation suffisante de la description, selon laquelle la description détaillée de l'invention doit être exposée de façon suffisamment claire et complète pour que l'invention puisse être exécutée par un homme du métier moyen. Il ressort des exemples relatifs au non-respect de l'article 36.4) donnés dans les directives concernant l'examen (chapitre premier, première partie, 3.2.2), que cette obligation peut être invoquée dans deux cas. Premièrement, une personne du métier ne peut pas exécuter l'invention revendiquée en raison d'une description insuffisante de l'invention, par exemple les moyens techniques correspondant à un élément caractéristique de l'invention revendiquée sont décrits d'une façon strictement fonctionnelle ou abstraite ou la relation entre chacun de ces moyens techniques n'est pas claire et est incompréhensible. Deuxièmement, une personne du métier ne peut pas exécuter l'invention revendiquée parce qu'une partie de cette invention n'est pas étayée par la description. Par exemple, une revendication est axée sur une notion générique, alors que la description détaillée de l'invention mentionne uniquement une notion déterminée, de sorte qu'une personne du métier ne peut pas mettre en œuvre une autre notion précise couverte par la revendication.

21. Autrement dit, l'article 36.6)i) exige que l'invention revendiquée soit exposée dans la description détaillée de l'invention. Les exemples donnés dans les directives concernant l'examen montrent que le non-respect de cette obligation peut être invoqué lorsqu'il est évident pour une personne du métier que l'invention revendiquée n'est pas mentionnée ni sous-entendue dans la description détaillée de l'invention, du fait par exemple d'une incohérence dans les termes utilisés. L'exigence concernant la divulgation suffisante de la description énoncée à l'article 36.4) est invoquée comme motif de rejet des revendications excessivement larges qui ne sont pas étayées par la description détaillée de l'invention.

États-Unis d'Amérique

22. Les premier et deuxième alinéas de l'article 112 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique sont rédigés ainsi :

“Le mémoire descriptif doit contenir une description écrite de l'invention ainsi que de la manière et du procédé de réalisation et d'utilisation de celle-ci, en termes assez complets, clairs, concis et exacts pour qu'un homme du métier auquel l'invention se rapporte ou est apparentée puisse la réaliser et l'utiliser, et doit indiquer la meilleure manière envisagée par l'inventeur d'exécuter son invention.

“Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs revendications faisant spécialement ressortir et revendiquant clairement l'objet que le déposant considère comme son invention.”

La première partie du premier alinéa de l'article 112 énonce l'exigence dite de la “description écrite” alors que la seconde partie de cet alinéa prévoit que l'homme du métier doit pouvoir réaliser l'invention.

23. Selon le chapitre 2162 du Manuel relatif à la procédure d'examen des demandes de brevet (M.P.E.P.)⁵, le fait qu'une divulgation suffisante soit exigée garantit au public de recevoir quelque chose en échange des droits exclusifs qui sont conférés à l'inventeur par un brevet. La délivrance d'un brevet contribue à stimuler et promouvoir l'élaboration et la

⁵ Voir aussi à l'adresse : <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep.htm>

divulgarion d'idées nouvelles et à faire progresser les connaissances scientifiques. Lorsqu'un brevet est délivré, les informations contenues dans le brevet font parties des informations mises à la disposition du public susceptibles d'être approfondies, la seule restriction étant que le titulaire du brevet a le droit d'interdire à autrui d'utiliser l'invention pendant toute la durée du brevet. Le premier alinéa de l'article 112 du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique indique les conditions minimales qui doivent être respectées en ce qui concerne la qualité et la quantité des informations qui doivent figurer dans la demande de brevet pour justifier la délivrance du brevet. Le non-respect des exigences relatives à la divulgation est un motif de révocation du brevet.

24. Le chapitre 2163 du M.P.E.P. contient les directives à suivre pour l'examen des demandes de brevet en ce qui concerne l'obligation de présenter une description écrite. Ces directives visent à aider les examinateurs à analyser l'objet revendiqué en fonction du droit matériel, même si elles sont dépourvues d'effet juridique. Selon ces directives, l'exigence de la description écrite répond à plusieurs objectifs. "L'objectif essentiel' de l'obligation de présenter une description de l'invention est d'indiquer clairement qu'un déposant a inventé l'objet qui est revendiqué" (affaire *Barker*, 559 F.2d 588, 592 n.4 194 USPQ 470, 473 n.4 (CCPA 1977)). Un autre objectif est de mettre le public en possession de ce que le déposant revendique comme étant l'invention (voir *Regents of the University of California c. Eli Lilly*, 119 F.3d 1559, 1566, 43 USPQ2d 1398, 14404 (Circuit fédéral 1997), *cert. denied*, 523 U.S. 1089 (1998)). L'obligation de présenter une description écrite énoncée dans la loi sur les brevets contribue au progrès des arts mécaniques en garantissant que les titulaires de brevets décrivent d'une façon appropriée leurs inventions dans le mémoire descriptif en échange du droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention pour la durée du brevet. Par conséquent, un mémoire descriptif⁶ est considéré comme remplissant l'exigence de description écrite s'il contient une description de l'invention revendiquée en des termes suffisamment détaillés pour qu'un homme du métier soit en mesure de conclure que l'inventeur était en possession de l'invention revendiquée (voir *Vas-Cath, Inc. c. Mahurkar*, 935 F.2d, 1563, 19 USPQ 2d, 1116).

25. Pour déterminer avec objectivité si l'exigence de la description écrite est respectée, il faut se demander si "la description permet clairement à un homme du métier d'affirmer que l'inventeur a inventé ce qu'il revendique". Un déposant doit indiquer d'une façon suffisamment claire pour les personnes du métier qu'il était en possession de l'invention à la date de dépôt et que l'invention correspond au contenu de la revendication actuelle. La question fondamentale qu'il importe de poser est de savoir si une revendication définit une invention qui est clairement portée à la connaissance des personnes du métier au moment du dépôt de la demande (voir M.P.E.P., 2163.02)

26. Les directives prévoient qu'un déposant montre qu'il est en possession de l'invention revendiquée en décrivant cette invention avec toutes ses limitations en recourant à des éléments tels que mots, structures, figures, diagrammes et formules qui permettent de présenter l'invention revendiquée dans sa totalité. Il peut recourir pour ce faire à une variété de moyens parmi lesquels la description d'une mise en pratique effective de l'invention ou la démonstration que l'invention était "prête à être brevetée", par exemple à partir de dessins ou

⁶ Selon l'article 112, le mémoire descriptif doit contenir une description et une ou plusieurs revendications. Par conséquent une description suffisante peut figurer dans les revendications ou toute autre partie du mémoire descriptif déposé initialement en vue de permettre de déterminer si les exigences concernant la présentation d'une description écrite et le caractère suffisant de la divulgation sont remplies.

de formules chimiques montrant que l'invention était achevée, ou encore grâce à une description de caractéristiques spécifiques suffisantes pour montrer que le déposant était en possession de l'invention revendiquée. Un mémoire descriptif peut montrer l'exécution de l'invention dans la pratique en décrivant l'expérimentation de l'invention revendiquée ou, dans le cas de matériel biologique, en décrivant précisément un dépôt du matériel en question. Un tel dépôt ne remplace pas une description écrite de l'invention revendiquée. La description écrite du matériel déposé doit être aussi complète que possible parce que l'examen visant à déterminer si l'invention est brevetable se fonde entièrement sur la description écrite.

27. L'obligation de présenter une description écrite est généralement associée à la question de savoir si l'objet d'une revendication se fonde sur (est conforme à) la divulgation contenue dans une demande telle qu'elle a été déposée (voir M.P.E.P., 2163.01). Plus particulièrement, il se peut qu'il y ait lieu de se demander si un mémoire descriptif contient une description écrite suffisante lorsqu'il s'agit de déterminer si les revendications nouvelles ou modifiées se fondent sur la description de l'invention contenue dans la demande telle qu'elle a été déposée, si une invention revendiquée peut bénéficier d'une date de priorité antérieure ou d'une date de dépôt effective selon l'article 119, 120 ou 365.c) du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique, ou si un mémoire descriptif était une revendication correspondant à une déclaration formulée dans le cadre d'une collision.

28. En ce qui concerne l'adjonction de "nouveaux éléments" allant au-delà de la divulgation telle qu'elle existe à la date du dépôt, il est précisé dans le M.P.E.P. (2163.06) que l'absence de description écrite est une question qui se pose généralement en rapport avec l'objet d'une revendication. Si un nouvel élément est ajouté à la divulgation, dans l'abrégé, dans le mémoire descriptif ou dans les dessins, l'examineur devra s'y opposer en se fondant sur l'article 132 ou 251 du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique, selon le cas, et exiger du déposant qu'il supprime l'élément en question. Si un nouvel élément est ajouté aux revendications, l'examineur devra rejeter les revendications en vertu du premier alinéa de l'article 112 du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique (qui prévoit qu'une description écrite doit être présentée). Lorsque les revendications proprement dites n'ont pas été modifiées, mais qu'un nouvel élément a été ajouté au mémoire descriptif, les revendications devront être rejetées en vertu du premier alinéa de l'article 112 du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique lorsque le nouvel élément a des répercussions sur les limitations applicables aux revendications.

29. La question de l'absence d'une description écrite appropriée peut toutefois se poser même en ce qui concerne une revendication initiale lorsqu'un aspect de l'invention revendiquée n'a pas été décrit d'une façon suffisamment détaillée pouvant permettre à une personne du métier d'affirmer que le déposant était en possession de l'invention revendiquée (voir, par exemple, *Eli Lilly*, 119 F.3d 1559, 43 USPQ2d 1398). Les directives prévoient trois cas dans lesquels la totalité de l'invention revendiquée peut ne pas être décrite de façon suffisante. Premièrement, les revendications doivent contenir une caractéristique essentielle ou fondamentale qui n'est pas décrite suffisamment dans le mémoire descriptif et qui n'est pas habituelle dans la technique en cause ou qui n'est pas connue d'une personne du métier. Par exemple, la revendication portant sur "un gène comprenant SEQ ID NO:1" peut couvrir des structures précises telles qu'un promoteur, une région de codage ou d'autres éléments. Bien que tous les gènes englobés par cette revendication présentent la caractéristique commune de comprendre la séquence SEQ ID NO:1, il se peut que ces structures précises qui sont aussi couvertes par la revendication ne soient pas décrites de façon suffisante.

30. Deuxièmement, l'invention revendiquée considérée dans son ensemble peut ne pas être décrite de façon suffisante lorsqu'une invention n'est présentée que sous l'angle d'une méthode utilisable pour son exécution et sous l'angle de sa fonction et qu'il n'est fait état d'aucune corrélation ou relation entre la structure de l'invention et sa fonction ou qu'il n'existe aucune corrélation ou relation techniquement reconnue entre ces deux aspects. Une séquence biomoléculaire qui n'est décrite que sous l'angle d'une caractéristique fonctionnelle, à l'exclusion de toute corrélation connue ou divulguée entre cette fonction et la structure de la séquence, ne constitue pas normalement une caractéristique suffisante permettant de satisfaire à l'exigence relative à la présentation d'une description écrite, même lorsqu'il est fait mention d'une méthode d'obtention de la séquence revendiquée. En outre, une description qui ne rend pas évidente une invention revendiquée ne peut pas être considérée comme suffisante et satisfaisant ainsi à l'obligation de présenter une description écrite (*Eli Lilly*, 119 F.3d, 1567, 43 USPQ2d., 1405).

31. Troisièmement, la question de l'absence d'une description écrite suffisante se pose également si les connaissances et le niveau d'une personne du métier ne permettent pas à cette personne de cerner immédiatement le produit revendiqué à partir du procédé divulgué.

32. L'Office des brevets et des marques des États-Unis a aussi publié un abrégé intitulé "Synopsis of Application of Written Description Guidelines" qui contient un certain nombre d'exemples et de diagrammes indiquant comment déterminer si l'exigence concernant la présentation d'une description écrite est ou non remplie⁷.

33. Selon le M.P.E.P (2161), l'exigence concernant la description écrite doit être distinguée de l'exigence concernant le caractère suffisant de la divulgation. On se reportera à cet égard aux affaires *Barker*, 559 F.2d 588, 194 USPQ 470 (CCPA 1977), *cert. denied*, 434 U.S. 1064 (1978); *Vas-Cath, Inc c. Mahurkar*, 935 F.2d 1555, 1562, 19 USPQ2d 1111, 1115 (circ. féd. 1991) (tout en reconnaissant que certaines de ces affaires relatives à l'exigence concernant la présentation d'une description écrite et à l'exigence concernant la divulgation suffisante de la divulgation peuvent porter à confusion, les juges du circuit fédéral ont confirmé que, en vertu du premier alinéa de l'article 112 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique, il fallait établir une distinction entre ces deux exigences, et ont donné un exemple à cet égard). Une invention peut être décrite sans que la divulgation soit suffisante et permette à une personne du métier d'exécuter l'invention (par exemple, un composé chimique pour lequel il n'existe aucune méthode de fabrication divulguée ou apparente) et une divulgation peut être suffisante et permettre à une personne du métier d'exécuter l'invention sans décrire cette dernière (par exemple, un mémoire descriptif contenant la description d'une méthode de fabrication et d'utilisation de la composition d'une peinture à partir de composants définis par rapport à leur fonction dans des limites larges serait suffisante s'agissant de préparations couvertes dans la description mais ne décrirait pas une préparation déterminée).

34. En résumé, le premier alinéa de l'article 112 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique énonce des prescriptions en ce qui concerne la qualité et la quantité des informations qui doivent figurer dans le mémoire descriptif, en échange des droits de brevet conférés. L'exigence concernant la présentation d'une description écrite implique une description qui montre que le déposant était en possession de l'invention revendiquée à la date de dépôt de la demande. Cette exigence est généralement indissociable de la question de

⁷ Voir aussi à l'adresse : <http://www.uspto.gov/web/menu/written.pdf>

savoir si l'objet revendiqué est fondé sur la divulgation faite dans une demande telle qu'elle a été déposée. Dans certains domaines techniques "imprévisibles", la divulgation de l'invention revendiquée pourrait être suffisante, bien que la demande initiale ne constitue pas un fondement suffisant pour les revendications en cause.

III. ANALYSE

35. Il existe un certain nombre de théories en ce qui concerne les objectifs et les avantages du système des brevets. Les tenants d'une d'entre elles prétendent qu'un droit exclusif est conféré pour une certaine durée à l'inventeur en échange de la divulgation de l'invention au grand public. L'idée est que l'inventeur renonce à la possession des connaissances dont il a le secret en échange de l'obtention d'un droit exclusif sur le marché pour une durée limitée. Cette situation est considérée comme conforme à l'intérêt général, étant donné que les connaissances de l'inventeur, qui autrement pourraient rester secrètes, peuvent ainsi être partagées par des tiers capables éventuellement de les utiliser et de contribuer ainsi au progrès technique.

36. Par conséquent, la divulgation de l'invention est considérée comme un des facteurs essentiels à l'existence d'un système des brevets équilibré qui constitue un élément moteur du progrès technique. À cet égard, il est intéressant d'examiner brièvement l'évolution de la description d'un brevet au fur et à mesure de l'histoire du système des brevets. Au début du système des brevets, le droit exclusif était conféré par les autorités responsables en tant que droit d'exploiter l'invention. Après quelque temps, il est devenu habituel de présenter un mémoire descriptif simplement pour distinguer une invention d'une autre⁸. Ce n'est qu'au début du XVIII^e siècle qu'il est devenu obligatoire de présenter une description écrite, comme condition préalable à la délivrance d'un brevet⁹. En effet, il apparaissait de plus en plus que l'objectif fondamental du système des brevets devrait être de contribuer à la diffusion de nouvelles compétences parmi le grand public. En d'autres termes, un brevet ne pouvait être délivré que si le mémoire descriptif contenait des indications suffisamment détaillées pour permettre au public de comprendre et d'utiliser l'invention¹⁰.

37. Dans ce contexte dualiste, soit l'octroi d'un droit exclusif sous réserve de la divulgation de l'invention, avec pour préoccupation principale la divulgation de l'invention au public, il est admis que tout système des brevets doit reposer sur le principe selon lequel l'objet des droits exclusifs doit être divulgué au public de sorte que celui-ci puisse acquérir les connaissances de l'inventeur. En d'autres termes, le public devrait être mis en possession de l'invention revendiquée de sorte que les enseignements contenus dans le mémoire descriptif permettent à une personne du métier de réaliser et d'utiliser l'invention une fois le brevet arrivé à expiration.

38. Par ailleurs, en relation avec la notion de droit exclusif, il est généralement reconnu que le titulaire d'un brevet obtient un droit exclusif pour ce à quoi il a droit. Cela sous-entend deux éléments. Premièrement, l'objet de l'invention doit remplir les conditions prescrites pour que le droit exclusif puisse être conféré. Cela signifie que le droit exclusif ne peut pas être reconnu pour chaque invention. Le droit exclusif conféré au titulaire d'un brevet ne se

⁸ E. Robinson, "James Watt and the Law of Patents, 13 Technology and Culture", 1972, p. 118.

⁹ E. Robinson, *loc. cit.*, p. 119.

¹⁰ S.J.R. Bostyn, "Enabling Biotechnological Inventions in Europe and the United States", 2001, p. 15.

justifie que si l'invention satisfait à certaines conditions, qui sont, d'une façon générale, la nouveauté, l'activité inventive (non-évidence) et l'application industrielle (utilité). Deuxièmement, le titulaire d'un brevet doit être admis à bénéficier du droit exclusif d'exploiter l'invention. Cela signifie que le titulaire du brevet doit pouvoir prétendre au droit et que l'étendue de l'objet protégé ne doit pas aller au-delà du contenu de l'invention à la date de dépôt. En d'autres termes, la protection ne doit pas porter sur des éléments que l'inventeur n'a pas inventés.

39. Dans de nombreux cas, les lois nationales ou régionales ne se contentent pas d'énoncer les principes mais assortissent ces principes de règles précises en ce qui concerne la demande de brevet et le traitement de cette demande. Par exemple, partant du principe que l'invention revendiquée correspondra à ce qui a été inventé par l'inventeur à la date de dépôt, de nombreux systèmes de brevets exigent que l'objet de la revendication soit conforme à la description de l'invention à la date de dépôt et il n'est possible d'apporter des modifications et des corrections à l'invention revendiquée que si elles ne vont pas au-delà de ce qui a été divulgué à la date de dépôt.

40. Il découle de cette analyse et des pratiques de plusieurs offices des brevets mentionnées dans la deuxième partie que le lien entre les revendications et la divulgation repose sur le principe juridique selon lequel le monopole associé à un brevet doit être justifié par la contribution à la technique au moyen de la divulgation au public du produit ou du procédé inventé par l'inventeur. Par conséquent, la protection par brevet ne doit pas s'étendre à des éléments qui n'ont pas été reconnus par l'inventeur à la date de dépôt. Autrement dit, revendiquer plus que la contribution à la technique effectivement décrite dans la demande mais aussi obtenir des droits exclusifs plus larges serait contraire à un principe fondamental du droit des brevets. Ainsi qu'il ressort des exemples cités par plusieurs offices des brevets et mentionnés dans la deuxième partie, une telle situation peut intervenir sous différentes formes. Il pourrait arriver, par exemple, qu'après lecture de la demande, l'invention revendiquée ne soit toujours pas à la disposition d'une personne du métier parce que l'élément essentiel au fonctionnement ou à l'exploitation de l'invention ne figure pas dans la revendication. Il peut aussi arriver que la revendication ne corresponde pas à la divulgation, du fait, par exemple, de contradictions existant entre les éléments figurant dans les revendications et la description. Enfin, s'agissant de la description, les revendications pourraient couvrir un domaine qui n'est pas mis en avant par l'inventeur, par exemple une simple conjecture.

41. Il a été dit à propos de l'article 84 de la Convention sur le brevet européen, en ce qui concerne l'obligation selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description, que "le déposant ne doit pas pouvoir aller au-delà du contenu de la description d'une façon qui lui permette de revendiquer, de manière hypothétique, des possibilités qui n'ont pas encore été étudiées"¹¹. Cette observation va dans le sens de l'obligation de présenter une description écrite imposée aux États-Unis d'Amérique.

42. Comme cela est indiqué dans la deuxième partie, il faut distinguer entre l'exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description et l'exigence concernant le caractère suffisant de la divulgation. Toutefois, lorsque la revendication est, par exemple, excessivement large, par rapport à la portée de la divulgation considérée dans son intégralité, on peut se trouver face à une situation dans laquelle sont invoqués à la fois le non-respect de

¹¹ "Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar", mai 1985, note 124 relative à l'article 84 de la CBE.

l'obligation selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description (dans un sens large) et l'exigence concernant le caractère suffisant de la divulgation. Cela n'aurait toutefois pas un effet déterminant pour le sort de la demande, si la conséquence de ce manquement était identique. En particulier en ce qui concerne les techniques "prévisibles", telle que la mécanique ou l'électronique, il arrive souvent que la revendication définissant l'invention sous une forme globale se fonde sur une description précise ou un mode d'exécution déterminé de l'invention, montrant ainsi que la revendication dans toute sa portée est réalisable et utilisable par une personne du métier pour ce qui est de la description ou du mode d'exécution déterminé exposés. Cela ne peut toutefois pas être aussi évident en ce qui concerne les techniques "non prévisibles", telles que la biotechnologie.

43. Alors que, dans le cadre de la pratique suivie par l'OEB, l'article 84 de la CBE semble exiger que les revendications doivent correspondre à la description non seulement quant à la forme mais aussi sur le fond, l'Office japonais des brevets semble s'en tenir dans la pratique à des cas clairement définis. Selon les directives de cet office concernant l'examen des demandes, l'article 36.6)i) est applicable à des cas tels que l'absence évidente dans la description des éléments revendiqués ou l'hétérogénéité des termes utilisés dans la revendication et la description. Dans la pratique, les revendications excessivement étendues sont analysées en fonction de l'exigence concernant le caractère suffisant de la divulgation.

44. Dans certains pays et régions (c'est le cas, par exemple, à l'OEB), le non-respect de la condition selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description n'est pas un motif de révocation du brevet, bien qu'un brevet puisse être révoqué lorsqu'il n'est pas satisfait à l'exigence concernant le caractère suffisant de la divulgation. Ce point a été examiné à l'OEB¹² encore récemment à propos de la révision de la CBE en 2000. En fin de compte, le texte actuel n'a pas été modifié pour les raisons suivantes: faire du non-respect de l'exigence selon laquelle les revendications doivent se fonder sur la description un motif général d'opposition permettant de contester des revendications excessivement larges en l'absence de critères clairement définis et fiables, contribuerait à l'insécurité juridique; il faudrait des années pour déterminer la pratique de l'OEB, des chambres de recours et des tribunaux nationaux; le principe selon lequel les revendications doivent correspondre à la contribution à la technique est interprété comme étant couvert par les deux exigences énoncées respectivement à l'article 56 (activité inventive) et à l'article 83 (caractère suffisant de la divulgation) de la CBE.

45. Il y a lieu aussi de se demander si l'invention revendiquée doit se fonder sur la description ou se fonder sur la divulgation contenue dans les revendications, la description et les dessins. Dans ce dernier cas, la revendication pourrait être étayée par une autre revendication ou serait considérée comme suffisante à partir de la divulgation contenue, par exemple, dans une autre revendication. Toutefois, la différence entre ces deux cas de figure pourrait ne pas être très grande dans la pratique, étant donné que les éléments divulgués dans une revendication peuvent toujours être incorporés dans la description au moyen d'une modification.

¹² Voir CA/PL 27/99, "Révision de la CBE : articles 84, 100 et 138 de la CBE".

IV. PROPOSITIONS DU BUREAU INTERNATIONAL

46. Compte tenu de ce qui précède, le Bureau international propose d'incorporer dans le SPLT le texte ci-après, qui s'efforce de tenir compte des caractéristiques communes aux trois systèmes examinés :

“Article 11

“Revendications

“ ...

“3) [*Lien entre les revendications et la divulgation*] L'invention revendiquée doit se fonder entièrement sur la divulgation contenue dans [les revendications,] la description et les dessins, selon les prescriptions du règlement d'exécution.

“ ...

“Règle 11bis

“Lien entre les revendications et la divulgation selon l'article 11.3)

“L'objet de chaque revendication doit se fonder sur [les revendications,] la description et les dessins de manière qu'une personne du métier puisse appliquer l'enseignement qui y figure à la revendication considérée dans toute son étendue, de façon à montrer que le déposant ne revendique pas des éléments dont il n'avait pas connaissance à la date de dépôt”.

47. Le comité est invité à prendre note du contenu du présent document et à examiner les propositions présentées par le Bureau international au paragraphe 46.

[L'annexe suit]

ANNEXE

Dispositions relatives au lien entre les revendications et
la divulgation dans les lois nationale ou régionales

AUSTRALIE

Loi de 1990 sur les brevets

Article 40

...

3) La ou les revendications doivent être claires et concises et se fonder essentiellement sur l'objet décrit dans le mémoire descriptif.

...

- ♣ L'article 40 peut être invoqué comme motif d'opposition et de révocation du brevet.

BRÉSIL

Loi n° 9.279, du 14 mai 1996, régissant les droits et obligations dans le domaine de la propriété industrielle

Article 25

Les revendications doivent se fonder sur la description, faire état des caractéristiques particulières de la demande et définir clairement et précisément l'objet de la protection demandée.

- ♣ L'article 25 peut être invoqué comme motif d'annulation administrative et de nullité du brevet.

CHINE

Loi sur les brevets de la République populaire de Chine

Article 26, quatrième alinéa

Les revendications doivent se fonder sur la description et indiquer l'étendue de la protection par brevet qui est demandée.

- ♣ L'article 26 peut être invoqué comme motif de réexamen et de révocation du brevet.

INDE

Loi de 1970 sur les brevets (n° 39), modifiée par la loi de 1999 sur les brevets

Article 10

...

5) La ou les revendications figurant dans un mémoire descriptif doivent porter sur une seule invention, être claires et concises et se fonder essentiellement sur l'objet divulgué dans le mémoire descriptif; elles doivent aussi, dans le cas d'une invention telle que celle qui est visée dans l'article 5, avoir trait à une seule méthode ou à un seul procédé de fabrication.

...

- ♣ L'article 10.5) ne constitue pas un motif d'opposition, mais constitue un motif de révocation du brevet.

JAPON

Loi sur les brevets (n° 121 du 13 avril 1959, telle qu'elle a été modifiée)

Article 36 (demande de brevet)

...

6) *La ou les revendications présentées en vertu de l'alinéa 3)iv) doivent être conformes à chacun des alinéas suivants:*

i) l'invention ou les inventions qui font l'objet de la demande de brevet sont présentées en détail dans la description;

...

- ♣ L'article 36.6)i) peut être invoqué comme motif d'opposition et de révocation du brevet.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique

Article 112, premier alinéa

Le mémoire descriptif doit contenir une description écrite de l'invention ainsi que de la manière et du procédé de réalisation et d'utilisation de celle-ci, en termes assez complets, clairs, concis et exacts pour qu'un homme du métier auquel l'invention se rapporte ou est apparentée puisse la réaliser et l'utiliser, et doit indiquer la meilleure manière envisagée par l'inventeur d'exécuter son invention.

...

- ♣ Le premier alinéa de l'article 112 peut être invoqué comme motif de révocation du brevet mais pas comme motif de réexamen de la demande.

COMMUNAUTÉ ANDINE

Décision 486 – Régime commun concernant la propriété industrielle

Article 30, premier alinéa

Les revendications définissent l'objet pour lequel la protection par brevet est demandée. Elles doivent être claires, concises et entièrement fondées sur la description.

- ♣ Le premier alinéa de l'article 30 peut être invoqué comme motif de révocation du brevet.

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)

Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasien

Règle 21

...

4) Les revendications doivent définir l'objet pour lequel la protection est demandée. Elles doivent être claires, précises et entièrement étayées par la description.

...

- ♣ La règle 21.4) peut être invoquée comme motif d'opposition et de révocation du brevet.

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS
Convention sur le brevet européen, 1997

Article 84 : revendications

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

- ♣ L'article 84 ne peut être invoqué ni comme motif d'opposition ni comme motif de révocation du brevet.

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)
Accord relatif à la création d'une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle,
constituant révision de l'Accord relatif à la création d'un Office Africain et Malgache de la
Propriété Industrielle (Bangui (République centrafricaine), 2 mars 1977)

Article 11d)iv)

Quiconque veut obtenir un brevet d'invention doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de réception au Ministère chargé de la propriété industrielle:

...

d) un pli cacheté renfermant en double exemplaire:

....

iv) [et] la ou les revendications définissant l'étendue de la protection recherchée et n'outrepassant pas le contenu de la description visée à l'alinéa i) ci-dessus.

- ♣ L'article 11d)iv) peut être invoqué comme motif de révocation du brevet.

[Fin de l'annexe et du document]