

# OMPI



SCP/8/4

ORIGINAL : anglais

DATE : 16 octobre 2002

**ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
GENÈVE

**F**

## **COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS**

**Huitième session**  
**Genève, 25 – 29 novembre 2002**

**DIRECTIVES POUR LA PRATIQUE CORRESPONDANT AU TRAITÉ SUR LE DROIT  
MATÉRIEL DES BREVETS**

*établies par le Bureau international*

## TABLE DES MATIÈRES

	<u>page</u>
INTRODUCTION .....	3
DIRECTIVES POUR LA PRATIQUE	
<i>Directives visées à l'article premier et à la règle 1</i> .....	4
<i>Directives visées à la règle 2</i> .....	6
<i>Directives visées à l'article 2</i> .....	7
<i>Directives visées à l'article 3 et à la règle 3</i> .....	8
<i>Directives visées à l'article 4</i> .....	10
<i>Directives visées à l'article 5</i> .....	10
<i>Directives visées à la règle 4</i> .....	11
<i>Directives visées à la règle 5</i> .....	12
<i>Directives visées à l'article 6 et à la règle 6</i> .....	14
<i>Directives visées à l'article 7 et à la règle 7</i> .....	15
<i>Directives visées à l'article 7bis</i> .....	17
<i>Directives visées à l'article 8 et aux règles 8 et 9</i> .....	18
<i>Directives visées à l'article 9</i> .....	23
<i>Directives visées à l'article 10 et à la règle 10</i> .....	26
<i>Directives visées à la règle 11</i> .....	28
<i>Directives visées à l'article 11 et aux règles 12 et 13</i> .....	29
<i>Directives visées à l'article 12.1) et 5) et à la règle 16</i> .....	34
<i>Directives visées à l'article 12.2) et à la règle 14</i> .....	34
<i>Directives visées à l'article 12.3) et à la règle 15</i> .....	37

	<u>page</u>
<i>Directives visées à l'article 12.4)</i> .....	39
<i>Directives visées à l'article 13</i> .....	39
<i>Directives visées à l'article 14</i> .....	40
<i>Directives visées à l'article 15</i> .....	41
<i>Directives visées à l'article 16</i> .....	41

## INTRODUCTION

1. Le présent document contient une version révisée du projet de directives pour la pratique correspondant au Traité sur le droit matériel des brevets (SPLT) auxquelles ont été incorporées les notes relatives au projet de Traité sur le droit matériel des brevets et au projet de règlement d'exécution du Traité sur le droit matériel des brevets (document SCP/7/5). Ce document de synthèse incorpore à titre provisoire le texte intégral des anciennes notes. Il réunit les explications complètes données dans les notes et dans le projet de directives pour la pratique en vue d'aider le SCP à déterminer les questions devant figurer dans les directives pour la pratique et celles à inclure, le cas échéant, dans les notes. Le texte qui figurait dans les anciennes directives pour la pratique (document SCP/7/4) est surligné dans le présent document.

2. Les vues exprimées à la septième session du Comité permanent du droit des brevets (SCP) (6 au 10 mai 2002) ont été prises en considération dans l'élaboration du présent document.

## DIRECTIVES POUR LA PRATIQUE

*Directives visées à l'article premier et à la règle 1  
(Précisions relatives aux expressions abrégées)*

3. Article 1.i). Le terme "office" comprend à la fois l'office national des États qui sont Parties contractantes du traité et l'office régional des organisations intergouvernementales qui sont également Parties contractantes. Par exemple, le traité ne sera applicable à l'Office européen des brevets que si l'Organisation européenne des brevets est Partie contractante. Ce terme comprend aussi les agences de ces offices nationaux et régionaux. La formule "d'autres questions se rapportant au présent traité" vise une situation dans laquelle l'office d'une Partie contractante est responsable d'autres procédures relatives aux brevets, par exemple une procédure d'opposition après la délivrance d'un brevet, si cette procédure est couverte par le traité, ou l'annulation d'un brevet délivré.

4. Article 1.v). Les termes "demande antérieure déposée avec effet dans une Partie contractante" sont utilisés dans le traité et le règlement d'exécution pour désigner les demandes antérieures qui ont un effet sur l'état de la technique dans une Partie contractante. Lorsque la Partie contractante est un État, les demandes antérieures englobent certaines demandes nationales, demandes régionales (le cas échéant) et demandes internationales selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) [dans lesquelles la Partie contractante est désignée] [dont le traitement ou l'examen a débuté dans la Partie contractante au titre de l'article 23 ou de l'article 40 de ce traité]. Toutefois, lorsque la Partie contractante est une organisation régionale des brevets, les demandes antérieures désignent les demandes régionales et les demandes internationales selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) [dans lesquelles la Partie contractante est désignée] [dont le traitement ou l'examen a débuté dans la Partie contractante au titre de l'article 23 ou de l'article 40 de ce traité]. En ce qui concerne les expressions "une demande... déposée auprès de l'office de la Partie contractante ou pour cet office" et "une demande régionale...", voir le paragraphe 17.

5. Article 1.vii). Il est proposé d'utiliser le terme "invention revendiquée" dans le traité et dans le règlement d'exécution, car il est plus précis que le terme "invention", qui est souvent utilisé en relation avec les brevets dans un sens large. En bref, l'expression "invention revendiquée" désigne sans ambiguïté l'objet pour lequel la protection est demandée tel qu'il figure et est défini dans une revendication. Il convient de noter que le terme "invention revendiquée" est aussi utilisé dans le PCT en relation avec les questions de fond touchant à la brevetabilité (voir, par exemple, les articles 33 à 35 du PCT).

6. Article 1.viii) et ix). Dans le traité et le règlement d'exécution, les termes "déposant" et "titulaire" servent à désigner uniquement la personne qui est indiquée comme tel dans les dossiers de l'office. Par conséquent, toute autre personne qui, légalement, pourrait revendiquer – ou prétendrait revendiquer – des droits de propriété ou d'autres droits n'est pas considérée comme un déposant ou un titulaire au sens du présent traité ou règlement d'exécution. La question de savoir qui peut déposer une demande de brevet continue de relever de la législation applicable dans la Partie contractante intéressée. Lorsque la législation applicable prévoit que la demande de brevet doit être déposée au nom du ou des véritables inventeurs, le "déposant de la demande de brevet" pourrait être l'inventeur ou les coinventeurs. Lorsque la législation applicable autorise une personne à demander un brevet à

la place d'un inventeur qui est, par exemple, décédé ou frappé d'incapacité juridique, cette personne est le "déposant de la demande de brevet". "Une autre personne qui dépose la demande" pourrait, par exemple, dans certaines circonstances, être le représentant légal ou l'unique héritier de l'inventeur aux États-Unis d'Amérique. Lorsque la législation prévoit qu'une demande peut être présentée par une personne physique ou morale, le déposant est la personne qui présente la demande. Lorsque la législation applicable d'une Partie contractante prévoit que plusieurs personnes peuvent être codéposants ou cotitulaires, le terme "déposant" ou "titulaire" doit être pris aussi dans un sens collectif (voir le point xiii)). "Une autre personne qui poursuit la procédure relative à la demande" pourrait, en particulier, être un cessionnaire inscrit en tant que tel du droit existant sur une demande, lorsque la législation applicable d'une Partie contractante exige que le brevet soit demandé au nom du véritable inventeur et prévoit aussi que ce cessionnaire a le droit de poursuivre la procédure relative à la demande en excluant l'inventeur mentionné.

7. Article 1.x). La date de priorité d'une demande est la date de la demande la plus ancienne en fonction de laquelle la priorité est revendiquée et à partir de laquelle les délais sont fixés. Toutefois, la date de priorité n'est pas toujours la date qui détermine l'état de la technique pour une revendication déterminée, par exemple lorsque la revendication contient des éléments qui ne figuraient pas dans la demande en ce qui concerne laquelle la priorité la plus ancienne est revendiquée. Le terme "date de la revendication" tient compte de la situation dans laquelle une demande porte sur plusieurs inventions faisant chacune l'objet de revendications différentes et pour laquelle la priorité de demandes antérieures différentes peut être revendiquée. Le texte proposé traduit la pratique de nombreux offices, qui examinent chaque revendication individuellement. La date de la revendication correspond à une revendication déterminée et non pas à la demande considérée dans son ensemble, et établit la date qui doit être prise en considération lorsqu'il s'agit de déterminer la brevetabilité de l'invention figurant dans la revendication en question. Par conséquent, les différentes revendications formulées dans une demande peuvent avoir des dates de revendication différentes. La date de revendication retenue pour une revendication formulée dans une demande est soit la date de dépôt effective de cette demande soit, lorsqu'un droit de priorité fondé sur une demande antérieure a été revendiqué conformément à la législation applicable, la date de dépôt de la demande antérieure contenant l'objet défini par la revendication. Il découle des termes "lorsqu'une priorité est revendiquée conformément à la législation applicable" que la revendication en question peut bénéficier de la priorité selon la législation applicable, qui devra être conforme à l'article 4 de la Convention de Paris. L'expression "date de dépôt" s'entend de la date de dépôt d'une demande, conformément à la législation applicable.

8. Dans un souci de cohérence, il est suggéré d'adopter le terme "date de la revendication" pour désigner la date à laquelle l'état de la technique est déterminé pour chaque revendication. Ce terme est déjà utilisé dans la loi canadienne dans un sens identique (voir les articles 2 et 28.1 de la loi canadienne sur les brevets (R.S. 1985, c. P-4)). L'expression "date de la revendication" permet aussi d'éviter d'utiliser "date de priorité" dans le traité et le règlement d'exécution en relation avec l'examen quant au fond. Il convient de noter en outre que le terme "date de priorité" n'est pas utilisé à l'article 4 de la Convention de Paris. Il est question dans la Convention de Paris d'un délai de priorité pour chaque demande antérieure mentionnée dans la revendication de priorité.

9. La deuxième partie du point ix) couvre le cas dans lequel l'objet de la revendication est défini dans le cadre d'une alternative. Le terme "alternative" est défini dans la dixième édition du Webster's Collegiate Dictionary comme une situation offrant le choix entre deux ou plusieurs choses parmi lesquelles une seule peut être choisie. Par conséquent, la deuxième partie du point ix) traite, en ce qui concerne l'objet revendiqué, des cas dans lesquels une revendication contient plusieurs éléments ou étapes et où chacun ou chacune de ces éléments ou étapes peuvent avoir une date de revendication différente. Elle couvre les variantes évidentes, telles que les revendications de type Markush, ainsi que le cas dans lequel la revendication contenue dans une demande antérieure ne couvre qu'une partie de l'invention revendiquée définie par une expression ayant un sens large.

10. Article 1.xi). Puisque le traité et le règlement d'exécution seront aussi applicables aux demandes divisionnaires et aux demandes de continuation et continuation-in-part (voir le paragraphe 19), pour ces catégories particulières de demandes, le terme "date de la revendication" doit être défini comme la date de revendication pour la revendication figurant dans la demande principale correspondante.

*Directives visées à la règle 2  
(Précisions relatives à la personne du métier)*

11. La personne du métier telle qu'elle est définie dans cette disposition est une personne hypothétique qui possède les connaissances générales et les compétences normales pour comprendre et utiliser l'état de la technique à la date applicable. Cela signifie qu'une personne qui possède les compétences normales dans la technique en cause dispose des moyens et des capacités utilisés normalement par un praticien normalement qualifié dans le domaine pertinent à des fins d'expérimentation et d'analyse. Les connaissances générales visées à la règle 2 correspondent aux connaissances courantes dans la technique en cause prescrites dans le projet d'article 1.xii). Les connaissances générales peuvent figurer dans des guides ou dans des manuels sous une forme tangible. Toutefois, elles peuvent aussi consister en connaissances non écrites notoires ou couramment utilisées dans le domaine technique en question, telles que des techniques de laboratoire bien connues. En tout état de cause, la personne du métier ne devra pas faire preuve d'esprit inventif en plus des conditions énoncées dans la règle 2. Il est fait mention de la "date applicable" car, dans les cas relatifs à la divulgation, c'est-à-dire les projets d'articles 7.3)b), 10.1) et 11.4)a) et les projets de règles 4.1)vii), 10.iii) et 12, la date applicable est la date de dépôt elle-même alors que, dans les cas relatifs à la détermination de l'activité inventive (non-évidence), c'est-à-dire le projet d'article 12.3) et le projet de règle 15.2), 3) et 4), cette date est la date de la revendication. En ce qui concerne la "date applicable" dans le projet de règle 14.1)ii) et 2)a), puisqu'il s'agit de l'état de la technique pertinent pour la détermination de la nouveauté, cette date est la date de la revendication, étant entendu que les connaissances qui ont été mises à la disposition de la personne du métier après la date à laquelle l'état de la technique pertinent a été mis à la disposition du public ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination du contenu de l'état de la technique pertinent. Lorsque l'état de la technique pertinent est constitué par une demande antérieure visée à l'article 8.2), les connaissances qui ont été mises à la disposition de la personne du métier après la date de dépôt de la demande antérieure ou, le cas échéant en vertu de l'article 8.2)b), la date de dépôt de la demande précédente, ne sont pas prises en considération. En ce qui concerne la règle 13.5)ii) relative à la doctrine des équivalents, la date applicable est la date de l'atteinte présumée.

12. L'expression "le domaine technique pertinent" peut couvrir plusieurs domaines techniques, si la nature de l'invention revendiquée tend à indiquer un lien avec d'autres domaines techniques. Elle ne se limite pas nécessairement au domaine de l'invention revendiquée mais peut englober les domaines voisins de la technique ainsi que des domaines généraux (non spécialisés) qui se rapportent à des problèmes généraux habituellement rencontrés dans les domaines spécialisés. La personne du métier peut aussi se référer à des domaines autres que les domaines voisins ou généraux, dans la mesure où une personne du métier est censée prendre ces domaines en considération, compte tenu, en particulier, des facteurs indiqués aux points i) à iii) ci-après. Les facteurs ci-après seront en particulier pris en considération au moment de déterminer l'état de la technique dans le domaine technique pertinent :

- i) nature et caractéristiques du ou des domaines techniques auxquels l'invention revendiquée se rapporte;
- ii) type de problèmes rencontrés en ce qui concerne la technique;
- iii) solutions apportées à ces problèmes dans le cadre de l'état de la technique.

Compte tenu des explications qui précèdent, une personne du métier peut être réputée avoir les connaissances d'une équipe de personnes, par exemple une équipe de chercheurs ou plusieurs personnes compétentes dans différents domaines techniques.

13. La définition qui est donnée dans cette disposition est applicable à l'expression "personne du métier" dans tout le texte du traité et du règlement d'exécution. Toutefois, les informations pertinentes dont elle dispose peuvent varier entre le moment où il est déterminé si l'invention est nouvelle et considérée comme impliquant une activité inventive (non-évidence) et le moment de déterminer si la divulgation est suffisante. Aux fins de la détermination de la nouveauté et de l'existence d'une activité inventive (non-évidence), la personne du métier se prononce à partir de ses connaissances relatives à l'état de la technique, alors que, en ce qui concerne la question de savoir si la divulgation est suffisante, la personne du métier dispose de l'exposé de l'invention revendiquée (divulgation) dans la demande en plus des éléments constitutifs de l'état de la technique.

#### *Directives visées à l'article 2*

##### *(Précisions relatives aux principes généraux et aux exceptions)*

14. Alinéa 1). Cette disposition énonce explicitement le principe selon lequel le traité et le règlement d'exécution ne traitent pas des conditions applicables en matière d'atteinte aux droits. Le traité et le règlement d'exécution ont donc pour objet, en principe, les questions de brevetabilité et de validité (pendant les étapes qui précèdent et suivent la délivrance de brevets). Toutefois, comme convenu pendant la sixième session du SCP, les termes "Sous réserve de l'article 11.4)" apportent une exception à ce principe : en ce qui concerne la détermination de l'étendue de la protection conférée par les brevets, les dispositions relatives à l'interprétation des revendications (voir le projet d'article 11.4) et le projet de règle 13) seront applicables. Il convient de noter que le SPLT n'empiète pas sur d'autres types de lois, telles que les lois antitrust et les lois sur la concurrence déloyale, ou la réglementation relative aux agissements frauduleux.

15. Alinéa 2). Une disposition analogue figure à l'article 73.b) de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et à l'article 4 du PLT. Les "intérêts essentiels en matière de sécurité" d'une Partie contractante constituée par une organisation intergouvernementale désignent les intérêts de ses États membres en la matière.

*Directives visées à l'article 3 et à la règle 3  
(Précisions concernant les demandes et brevets auxquels le traité s'applique)*

16. Article 3.1). En principe, et sous réserve de l'alinéa 2), cette disposition étend l'application du traité et du règlement d'exécution aux demandes nationales et régionales déposées auprès de l'office d'une Partie contractante ou pour cet office et aux brevets d'invention et brevets d'addition, qui ont été délivrés avec effet à l'égard d'une Partie contractante. En ce qui concerne les demandes internationales déposées selon le Traité de coopération en matière de brevets, les dispositions du traité et du règlement d'exécution s'appliquent aux demandes internationales dès lors qu'elles sont entrées dans la "phase nationale". Il n'est établie aucune distinction entre les demandes déposées par les ressortissants de Parties contractantes et les brevets délivrés à ces personnes, d'une part, et les demandes déposées par d'autres ressortissants et les brevets délivrés à ceux-ci, d'autre part.

17. Points i) et ii). Les termes "demandes nationales... qui sont déposées ... pour l'office d'une Partie contractante" couvrent, en particulier, les demandes de brevet nationales qui sont déposées auprès de l'office d'un autre État X aux fins de leur transmission à l'office de cette Partie contractante. Une demande régionale dans laquelle l'état X est désigné est une demande déposée auprès de l'office de l'organisation régionale mais ne constitue pas une demande déposée auprès de l'office de l'État X. Les termes "demandes régionales... qui sont déposées ... pour l'office d'une organisation régionale des brevets" couvrent, en particulier, les demandes de brevet régionales qui sont déposées auprès de l'office d'un État X, qui est un État membre d'une organisation régionale qui est une Partie contractante, aux fins de leur transmission à l'office de cette organisation. Par conséquent, si, par exemple, l'État X était partie au traité et si l'Organisation européenne des brevets (OEB) ne l'était pas, le traité et son règlement d'exécution s'appliqueraient aux demandes nationales déposées auprès de l'office de l'État X ou pour cet office, mais pas aux demandes européennes, même dans le cas où l'État X serait désigné. Inversement, si l'OEB était partie au traité et si l'État X ne l'était pas, le traité et son règlement d'exécution s'appliqueraient aux demandes européennes, y compris aux demandes désignant l'État X, mais ne s'appliqueraient pas aux demandes nationales déposées auprès de l'office de l'État X ou pour cet office.

18. Les termes "demandes de brevet d'invention" et "demandes de brevet d'addition" doivent être pris dans le même sens que les termes figurant à l'article 2.i) du PCT. Par conséquent, le traité et son règlement d'exécution ne s'appliquent pas aux demandes indiquées dans cet article à l'exception des demandes de brevet d'invention et des demandes de brevet d'addition, ce qui exclut les demandes de certificat d'auteur d'invention, de certificat d'utilité, de modèle d'utilité, de certificat d'addition, de certificat d'auteur d'invention additionnel et de certificat d'utilité additionnel. Toutefois, une Partie contractante est libre d'appliquer certaines ou la totalité des dispositions du traité et de son règlement d'exécution à ces autres demandes, mais n'est pas tenue de le faire. De même, le traité et son règlement d'exécution ne s'appliqueraient pas aux demandes de "brevet de plante" ou de "brevet de dessin ou

modèle” puisqu’il ne s’agit pas d’un brevet d’invention, mais s’appliqueraient aux demandes de brevet relatives à des plantes qui sont des inventions, par exemple des plantes issues du génie génétique.

19. Sous réserve de l’alinéa 2), le traité et son règlement d’exécution s’appliquent à tous les types de demandes de brevet d’invention et de brevet d’addition, y compris les demandes divisionnaires et les demandes de continuation ou de continuation-in-part d’une demande antérieure. Il convient de noter que ces points ne précisent pas les types de demandes nationales ou régionales qu’une Partie contractante doit accepter; il s’agit là d’une question qui relève de la législation applicable dans la Partie contractante concernée.

20. Toutefois, le traité et son règlement d’exécution ne s’appliquent pas aux demandes de prolongation de la validité des brevets, tels que les brevets de produit pharmaceutique délivrés en vertu de la législation du Japon, des États-Unis d’Amérique et de la Communauté européenne, étant donné qu’il ne s’agit pas de demandes de délivrance de brevet. De la même façon, ils ne s’appliquent pas aux demandes d’adaptation de la durée du brevet, par exemple, comme c’est le cas aux États-Unis d’Amérique, lorsqu’il s’agit de déterminer la durée de la prorogation d’un brevet par suite de retards intervenus dans la délivrance du brevet. En outre, ils ne portent pas sur les demandes de transformation d’une demande de brevet européen en une demande nationale pour un ou plusieurs états désignés car ces demandes ont pour objet l’application d’un type de traitement différent et ne constituent pas des demandes de délivrance d’un brevet. Cependant, le traité s’applique à la demande une fois celle-ci transformée en demande nationale, si le pays concerné est partie au traité. Une Partie contractante est libre d’appliquer certaines ou la totalité des dispositions du traité et de son règlement d’exécution à n’importe quel type de demande qui n’est pas visée par les points i) et ii), sans être néanmoins tenue de le faire.

21. Point iii). En vertu de ce point, les dispositions du traité et du règlement d’exécution s’appliquent aux demandes internationales de brevet d’invention et de brevet d’addition selon le PCT qui ne sont pas entrées dans la “phase nationale” auprès d’un office national ou régional.

22. Point iv). Le traité et son règlement d’exécution s’appliquent aux brevets nationaux et aux brevets régionaux délivrés par l’office d’une Partie contractante et aux brevets délivrés au nom d’une Partie contractante par un autre office, en particulier par l’office régional d’une organisation intergouvernementale, que cette organisation intergouvernementale soit ou non partie au traité. Ainsi, si l’État X mentionné au paragraphe 17 était partie au traité, le traité et son règlement d’exécution s’appliqueraient tant aux brevets délivrés par l’office de l’État X qu’aux brevets délivrés par l’Office européen des brevets dans la mesure où ils déploient leurs effets dans l’État X, que l’OEB soit ou non partie au traité. Si l’OEB était partie au traité, le traité et son règlement d’exécution s’appliqueraient à tous les brevets européens aux fins de toutes les procédures engagées devant l’Office européen des brevets, telles la révocation des brevets dans les procédures d’opposition, même si l’État X n’était pas partie au traité.

23. Les termes “brevets d’invention” et “brevets d’addition” doivent être pris dans le même sens que les termes figurant à l’article 2.ii) du PCT. Ainsi le traité et son règlement d’exécution ne s’appliqueraient pas aux brevets indiqués dans cet article à l’exception des brevets d’invention et des brevets d’addition, ce qui exclut les certificats d’auteur d’invention, les certificats d’utilité, les modèles d’utilité, les certificats d’addition, les certificats d’auteur

d'invention additionnels et les certificats d'utilité additionnels (voir aussi le paragraphe 18). Toutefois, une Partie contractante est libre d'appliquer certaines ou la totalité des dispositions du traité et de son règlement d'exécution à ces autres brevets, mais n'est pas tenue de le faire. En outre, le traité et son règlement d'exécution sont applicables aux brevets d'invention et aux brevets d'addition délivrés sur la base de demandes internationales.

24. Article 3.2) et règle 3. Les types de demandes et de brevets exclus du champ d'application du traité selon cet alinéa sont indiqués dans le projet de règle 3. En particulier, le traité et son règlement d'exécution ne s'appliqueraient pas aux demandes provisoires de brevet d'invention et de brevet d'addition. Toutefois, une Partie contractante est libre d'appliquer certaines ou la totalité des dispositions du traité et de son règlement d'exécution à ces autres demandes, mais n'est pas tenue de le faire.

*Directives visées à l'article 4  
(Précisions relatives au droit au brevet)*

25. Cette disposition traite de la question de savoir qui a droit à un brevet.

26. Alinéa 1). Le traité prévoit fondamentalement que le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. On entend par "inventeur" la personne qui a effectivement inventé l'objet revendiqué. Par conséquent, une personne qui n'est pas le véritable inventeur original n'est pas considérée comme "l'inventeur". Le terme "ayant cause" désigne toute personne physique ou morale qui, selon la législation applicable, peut prétendre au droit au brevet en vertu du transfert du droit par l'inventeur, par exemple par le biais d'une cession, d'un contrat de travail, d'une donation, d'une succession, d'une faillite, etc. Le représentant d'un inventeur décédé ou frappé d'incapacité juridique (ou son ayant droit) n'est pas couvert par cette disposition, étant donné que ce représentant n'agirait pas, d'une façon générale, en son propre nom mais au nom de la personne qu'il ou elle représente.

27. Alinéa 2). Selon cette disposition, une Partie contractante est libre de décider comment elle souhaite réglementer le droit à un brevet en ce qui concerne les inventions de salariés et les inventions réalisées sur commande.

28. Alinéa 3). Cet alinéa contient les règles applicables selon le traité en ce qui concerne le droit au brevet lorsque plusieurs inventeurs ont réalisé ensemble une invention. Dans ce cas, les inventeurs peuvent s'entendre sur la façon dont le droit au brevet sera divisé entre eux au moyen, par exemple, d'un contrat. En l'absence d'une convention de ce genre, chaque inventeur jouira d'un même droit indivis au brevet.

*Directives visées à l'article 5  
(Précisions relatives à la demande)*

29. Alinéa 1). Cet alinéa contient la liste des différentes parties que doit comporter une demande. Les termes "lorsqu'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention revendiquée" utilisés au point iv) sont différents de l'expression "lorsqu'ils sont requis" utilisée dans l'article 3.2) du PCT, mais vont dans le sens de l'article 7.1) du PCT. L'objectif est d'indiquer clairement qu'il n'est pas question d'autoriser les offices à exiger des dessins mais

de permettre aux déposants de fournir des dessins lorsque cela apparaît nécessaire à l'intelligence de l'invention revendiquée. Le terme "dessins" qui figure au point iv) doit être compris comme englobant les photographies et d'autres formes de représentation graphique utilisant les nouvelles techniques.

30. Alinéa 2)a). Cet alinéa établit le lien entre le projet de SPLT, le PLT et le PCT. Des explications détaillées sont données dans le document SCP/6/5 ("Étude sur le lien entre le SPLT, le PLT et le PCT"). En principe, les exigences formulées dans le PCT en ce qui concerne la requête, la description, les revendications, les dessins et l'abrégé, qui touchent à la fois à la forme et au fond, sont incorporées par renvoi dans le SPLT. Toutefois, si le PLT, le SPLT ou le règlement d'exécution de ces traités prévoit d'autres conditions, différentes ou supplémentaires, par rapport aux exigences du PCT relatives à la requête, à la description, aux revendications, aux dessins et à l'abrégé, ce sont les premières qui seront applicables. Plus particulièrement, les projets de règles 4 et 5 du SPLT énoncent des exigences supplémentaires en ce qui concerne la description et les revendications, qui ne sont pas identiques aux exigences du PCT.

31. Conformément à la règle 5.2) du PCT, les listages de séquences de nucléotides ou d'acides aminés font partie de la description. Par conséquent, les conditions relatives à ces listages de séquences énoncées dans le PCT sont incorporées par renvoi dans le SPLT, sauf indication contraire figurant dans le SPLT.

32. Alinéa 2)b). Cette disposition donne aux Parties contractantes la possibilité de prévoir des exigences relatives à la forme ou au contenu d'une demande plus favorables du point de vue du déposant que celles énoncées à l'alinéa 2)a). Elle est calquée sur le libellé de l'article 2.1) du PLT.

33. Alinéa 3). Cet alinéa confirme le principe généralement admis que l'abrégé sert exclusivement à des fins d'information et ne doit pas, en particulier, servir à interpréter les revendications, à déterminer si la divulgation est suffisante ou si l'invention revendiquée est brevetable. À cet égard, il convient aussi de tenir compte du projet d'article 10.2) relatif à la divulgation. Le SPLT ne régit pas la question de savoir qui devrait établir l'abrégé. Par conséquent, l'office d'une Partie contractante est libre d'établir lui-même un abrégé ou de modifier l'abrégé ou encore de choisir les figures qui caractérisent le mieux l'invention revendiquée.

*Directives visées à la règle 4*

*(Autres conditions visées à l'article 5.2) relatives au contenu de la description et à l'ordre de la présentation)*

34. Cette règle énonce d'autres conditions relatives au contenu et à l'ordre de présentation qui ne sont pas identiques aux conditions figurant dans le PCT; elles constituent donc des exceptions selon le projet d'article 5.2). On précisera à toutes fins utiles que la règle 5.1 du PCT énonce des conditions relatives à la manière de rédiger la description dans les demandes internationales selon le PCT.

35. Il découle du texte de l'alinéa 1) que, pour autant qu'un déposant s'en tienne en ce qui concerne le contenu de la description à la manière et à l'ordre prescrits à l'alinéa 1), la description remplira la condition relative à son contenu dans n'importe quelle Partie contractante. En outre, selon l'alinéa 2), une Partie contractante doit accepter le contenu de la description présentée d'une manière ou dans un ordre différents de ceux prescrits dans l'alinéa 1), lorsqu'une manière différente ou un ordre différent permet une meilleure intelligence ou une présentation plus concise de l'invention revendiquée. Il va sans dire que, en tout état de cause, les conditions matérielles de brevetabilité énoncées dans les projets d'articles 10 à 12 doivent être remplies. Il convient également de se reporter aux projets d'articles 13 et 14, selon lesquels l'inobservation des exigences énoncées à la règle 4 constitue un motif de refus de la demande mais ne peut constituer un motif d'annulation ou de révocation de la revendication brevetée ou du brevet.

36. Alinéa 1)iii). Afin de laisser aux déposants une latitude suffisante dans la rédaction de la description tout en favorisant l'efficacité de fonctionnement des offices, il est suggéré que, d'une manière générale, l'invention revendiquée puisse être décrite dans n'importe quels termes pour autant que les conditions matérielles de brevetabilité énoncées dans les projets d'articles 10 et 12 soient observées. Toutefois, la démarche dite des problèmes et solutions qui a été appliquée de nombreux cas, mais pas tous, en raison de sa commodité, est recommandée. L'office d'une Partie contractante ne pourrait refuser une demande au seul motif que la présentation par problèmes et solutions n'a pas été utilisée pour décrire l'invention revendiquée.

37. Alinéa 1)vi). La description de toute manière (non pas nécessairement la meilleure manière envisagée par le déposant) d'exécuter l'invention revendiquée sera exposée en vertu de ce point.

38. Alinéa 1)vii). Étant donné que le déposant doit satisfaire à la condition relative à la possibilité d'application industrielle (utilité) conformément à l'article 12.4), il devrait démontrer comment il satisfait à cette condition en indiquant explicitement dans la description la ou les manières dont l'invention revendiquée est utile ou est industriellement applicable. Il n'est toutefois pas tenu de le faire si une personne du métier peut facilement comprendre en quoi l'invention revendiquée est industriellement applicable/utile sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer explicitement.

39. Alinéa 2). Les termes "une manière différente" sont censés couvrir également les cas dans lesquels des éléments supplémentaires, qui ne sont pas prévus à l'alinéa 1), sont incorporés dans la description ou dans lesquels tous les éléments mentionnés à l'alinéa 1) ne figurent pas dans la description.

*Directives visées à la règle 5  
(Autres conditions visées à l'article 5.2) relatives aux revendications)*

40. Cette règle énonce d'autres conditions en ce qui concerne les revendications; ces conditions ne sont pas identiques aux conditions énoncées dans le PCT et constituent donc des exceptions selon le projet d'article 5.2). On rappellera que la règle 6 du PCT énonce les conditions relatives aux revendications en ce qui concerne les demandes internationales déposées selon le PCT. Il va sans dire que, en tout état de cause, les conditions quant au fond

énoncées aux projets d'articles 10 à 12 (il est notamment indiqué à l'article 11 que les revendications doivent être claires et concises) doivent être remplies. Il convient de se reporter aux projets d'articles 13 et 14, selon lesquels l'inobservation des exigences énoncées à la règle 5 constitue un motif de refus de la demande mais ne peut constituer un motif d'annulation ou de révocation de la revendication brevetée ou du brevet.

41. Alinéa 1). Il découle des termes “nombres entiers” que la numérotation ne se limite pas nécessairement aux chiffres arabes.

42. Alinéa 2). La signification des termes “caractéristiques” et “limitations” est expliquée dans la règle 1.c)i) et ii), où il est indiqué que le terme “caractéristiques” désigne les caractéristiques de l'invention revendiquée considérée dans son ensemble qui révèlent les aspects particuliers ou principaux de l'invention et que le terme “limitations” doit être considéré comme correspondant aux éléments ou aux étapes déterminés (selon que l'invention revendiquée est un produit ou un procédé) qui entrent dans la réalisation de l'invention revendiquée. La limitation peut comporter des aspects techniques et non techniques.

43. Alinéa 3). Selon cette disposition, un déposant peut, au choix, rédiger les revendications en deux parties ou en une seule partie.

44. Alinéa 4)a). Il est permis de faire figurer dans une revendication un renvoi à la description ou aux dessins éventuels, lorsque cela est absolument nécessaire, puisque, dans certains cas, un tel renvoi peut être indispensable pour permettre une description claire de l'invention revendiquée.

45. Alinéa 4)b). Des graphiques peuvent être incorporés dans les revendications, car ils constituent des représentations graphiques des tableaux. En revanche, aucune revendication ne peut contenir de dessin, car les dessins, qui sont des représentations graphiques générales, ne sauraient définir les limites de la revendication.

46. Alinéa 4)c). Conformément au projet de règle 13.3), tout signe de renvoi à la partie applicable du dessin ne doit pas être interprété comme limitant les revendications.

47. Alinéa 5).<sup>1</sup> [Réservé]

*Directives visées à l'article 6 et à la règle 6<sup>2</sup>  
(Précisions relatives à l'unité de l'invention)*

[48. Le projet d'article 6 énonce le principe de l'unité de l'invention qui est largement reconnu. Les termes “les revendications figurant dans la demande” indiquent clairement que les revendications proprement dites doivent satisfaire à la condition de l'unité de l'invention, étant donné qu'elles définissent l'invention.

---

<sup>1</sup> Le texte de cet alinéa sera ajouté dès que les résultats des délibérations du Groupe de travail sur les divulgations d'inventions multiples et les demandes complexes seront connus.

<sup>2</sup> Le texte de cet alinéa sera ajouté dès que les résultats des délibérations du Groupe de travail sur les divulgations d'inventions multiples et les demandes complexes seront connus.

49. L'exigence de l'unité de l'invention vise essentiellement à faciliter la gestion des demandes et les activités de recherche. Par conséquent, il convient de se reporter aux projets d'articles 13 et 14, selon lesquels le non-respect de cette exigence constitue un motif de refus d'une demande mais ne peut pas, si un brevet a été délivré sur la base d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, être un motif d'annulation ou de révocation de la revendication brevetée ou du brevet. En d'autres termes, il ne peut et ne doit être remédié au non-respect de cette exigence qu'au stade de la demande. À ce stade, le non-respect est sanctionné par le refus de délivrer un brevet sauf si la portée de l'invention revendiquée est limitée par le jeu de la suppression de certains éléments revendiqués. Les éléments ainsi supprimés peuvent ensuite être incorporés dans une ou plusieurs demandes "divisionnaires".

50. Le défaut d'unité ne devrait être invoqué que lorsqu'il perturbe gravement la procédure et devrait intervenir dès que possible, c'est-à-dire, au plus tard, au stade du premier examen réalisé sur la base de l'état de la technique. L'absence d'unité de l'invention ne devrait pas être invoquée à un stade ultérieur de la procédure sauf à la suite d'une modification des revendications ou pour d'autres motifs clairement établis.

51. L'alinéa 1) du projet de règle 6 expose la méthode à utiliser pour déterminer si la règle de l'unité de l'invention a été observée lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans une demande. Selon cette méthode, il n'y a unité de l'invention que s'il existe entre les inventions une certaine relation portant sur une ou plusieurs "caractéristiques techniques particulières" identiques ou correspondantes. L'expression "caractéristiques techniques particulières" figurant dans la règle 4.1) du projet de 1991 a été remplacée par une explication des termes qui la composent – explication qui provient de la dernière phrase de la règle 4.1) du projet de 1991 et de la règle 13.2 du règlement d'exécution du PCT.

52. L'alinéa 2) du projet de règle 6 ne se veut pas un encouragement à utiliser des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication, mais vise à préciser que le critère servant à déterminer l'unité de l'invention (à savoir la méthode exposée dans le projet de règle 7.1)) demeure le même quelle que soit la forme de la revendication.

53. Cette disposition n'empêche pas un office de s'opposer à ce que des variantes soient présentées dans une seule et même revendication en se fondant sur des considérations telles que la clarté et la concision des revendications, ou la mise en place d'un système de taxes applicable aux revendications dans cet office.]

*Directives visées à l'article 7 et à la règle 7*

*(Précisions relatives aux observations et à la modification ou à la correction de la demande)*

54. Alinéa 1)a). Cette disposition oblige l'office, lorsqu'il envisage de rejeter ou refuser une demande parce qu'elle ne satisfait pas à l'une des exigences prévues à l'article 13.1), à donner au moins une possibilité de présenter des observations sur le rejet ou le refus envisagé et de remédier ultérieurement à cette situation en procédant, par exemple, à une modification ou à une correction. L'office ne peut pas rejeter ou refuser la demande au motif qu'elle ne satisfait pas à certaines conditions, sans donner au déposant au moins une possibilité de satisfaire à chacune de ces conditions dans le délai prescrit dans le projet de règle 7. Il convient de noter que cette disposition n'oblige pas l'office à vérifier la demande pour s'assurer qu'elle satisfait à toutes les exigences énoncées dans le traité et son règlement

d'exécution avant la délivrance d'un brevet. En ce qui concerne la portée des modifications et des corrections autorisées, il convient de se reporter à l'alinéa 3) (voir les paragraphes 60 et 62). Lorsque, malgré la possibilité qui est donnée de modifier ou de corriger la demande, celle-ci ne remplit toujours pas les exigences visées, la conséquence de ce défaut est indiquée dans le projet d'article 13 (voir les paragraphes 148 à 150).

55. Il convient de noter que, en ce qui concerne les exigences de forme, le PLT prévoit que l'office notifie la situation au déposant et lui donne au moins une possibilité d'y remédier. Par exemple, lorsque les conditions relatives à la date de dépôt prévues à l'article 5.1) et 2) du PLT ne sont pas remplies, selon l'article 5.3) du PLT, l'office le notifie au déposant en lui donnant la possibilité de régulariser sa demande.

56. Alinéa 1)b). Cette disposition énonce une exception à l'obligation à laquelle un office est tenu en vertu du sous-alinéa a) en ce qui concerne les demandes divisionnaires, de continuation et de continuation-in-part : lorsque, dans le cas de demandes divisionnaires, de continuation ou de continuation-in-part, l'office a déjà donné la possibilité de présenter des observations et d'apporter des corrections ou des modifications en ce qui concerne la demande principale en vue de remédier à une erreur ou un défaut déterminé et que cette erreur ou ce défaut n'a toutefois pas été corrigé et figure toujours dans la demande divisionnaire, de continuation ou de continuation-in-part, l'office n'est pas tenu de donner au déposant une possibilité supplémentaire de procéder à cette correction ou à cette modification; il peut toutefois le faire s'il le souhaite.

57. Alinéa 2). Conformément à l'alinéa 1), un déposant peut présenter des observations et apporter des modifications et des corrections à la suite d'une notification adressée par l'office l'informant du non-respect de l'une ou l'autre des conditions énoncées à l'article 13.1). En outre, cette disposition permet à un déposant de remédier ultérieurement au non-respect des exigences, de sa propre initiative, jusqu'au moment où la demande est conforme aux prescriptions requises pour donner lieu à la délivrance du brevet. L'expression "jusqu'au moment où celle-ci est conforme aux prescriptions requises pour donner lieu à la délivrance d'un brevet" doit être comprise comme désignant le moment où l'office achève les préparatifs techniques aux fins de la notification selon laquelle la demande peut donner lieu à la délivrance d'un brevet et selon laquelle la taxe de délivrance ou d'impression éventuellement requise est due. Une fois que ces préparatifs aux fins de la notification sont terminés, c'est-à-dire lorsque la notification est prête à être envoyée par l'office, l'office n'aura pas à permettre au déposant de procéder à une modification ou à une correction. L'abandon d'une revendication serait considéré comme une modification de la demande.

58. Toutefois, lorsque l'office prévoit un examen quant au fond, effectué par lui-même ou par l'intermédiaire de l'office d'un autre État ou d'une organisation intergouvernementale, il peut, sauf en ce qui concerne les erreurs évidentes à l'alinéa 3)b), limiter encore la période pendant laquelle le déposant peut modifier ou corriger la demande de sa propre initiative. Cela concerne les cas dans lesquels l'office d'une Partie contractante utilise les résultats de la recherche ou de l'examen effectué par d'autres offices pour délivrer des brevets ou refuser les demandes de brevet qu'il reçoit. Dans cette disposition, le terme "examen quant au fond" s'entend de l'examen d'une demande de brevet portant au moins sur l'une des conditions suivantes : nouveauté, activité inventive/non-évidence, possibilité d'application industrielle/utilité, objet brevetable et divulgation suffisante. "La première communication de l'office concernant le fond" peut être, par exemple, une communication dans laquelle l'office notifie au déposant qu'il a constaté qu'une des conditions de fond n'est pas remplie, en

particulier après avoir procédé à l'examen quant au fond. Il peut aussi s'agir d'une communication dans laquelle l'office indique que la demande est conforme aux prescriptions requises en vue de la délivrance d'un brevet et que la taxe exigée pour la délivrance du brevet doit être acquittée. Une fois que l'examen quant au fond a débuté, permettre au déposant de modifier ou de corriger la demande de sa propre initiative à tout moment peut rendre inefficace la procédure d'instruction de la demande de brevet. Par exemple, un examinateur qui procède à un examen quant au fond peut, lorsqu'il procède aux opérations de recherche et d'examen relatives à une revendication, recevoir une modification apportée à cette revendication par le déposant, qui l'obligera à refaire toutes les opérations de recherche et d'examen.

59. L'alinéa 2)a) ne traitant pas du droit du déposant de modifier ou de corriger la demande, l'alinéa 2)b) prévoit expressément que, si la législation applicable le permet, le déposant peut modifier ou corriger la demande de sa propre initiative plus tard que le prévoit l'alinéa 2)a). En ce qui concerne la portée des modifications et des corrections autorisées, il convient de se reporter à l'alinéa 3) (voir les paragraphes 60 à 62).

60. Alinéa 3)a). Cette disposition est fondée sur le principe selon lequel le déposant ne doit pas obtenir de protection par brevet pour un élément qu'il n'a pas divulgué à la date de dépôt. La conséquence du non-respect de cette condition est indiquée dans le projet d'article 13.1)iii) (voir les paragraphes 148 et 149). Les termes "la divulgation contenue dans la description, les revendications et les dessins éventuels" couvrent les éléments qui ont été divulgués dans les revendications, la description et les dessins à la date de dépôt mais qui ont été ultérieurement supprimés pendant l'instruction de la demande devant l'office. La disposition ne prévoit pas la possibilité de modifier la description, les revendications, l'abrégé et les dessins éventuels en fonction des éléments divulgués dans l'abrégé à la date de dépôt, puisque la règle générale énoncée à l'article 5.3) serait applicable, c'est-à-dire que l'abrégé sert exclusivement à des fins d'information. En outre, lorsqu'une demande revendique la priorité d'une demande précédente, la disposition ne permet pas d'apporter des modifications ou des corrections à la demande sur la base des éléments qui ont été divulgués dans la demande précédente mais qui ont été omis de la demande revendiquant la priorité à la date du dépôt, sauf dans le cas d'une erreur évidente. Toutefois, cet alinéa n'empêche pas le déposant de modifier la demande en ajoutant de nouvelles références à l'état de la technique qu'il aura récemment découvertes, ces références n'élargissant pas la portée de la divulgation de l'invention.

61. Cet alinéa ne s'applique pas aux modifications ni aux corrections apportées à la requête, cette question étant expressément traitée à l'article 6 du PLT. Une modification ou une correction est considérée comme allant au-delà de la divulgation à la date du dépôt si les changements apportés à l'exposé de l'invention par voie d'adjonction, de transformation ou de suppression résultent en la présentation d'une information qu'une personne du métier ne peut déduire directement et sans ambiguïté des éléments divulgués à la date du dépôt. L'expression "conformément au Traité sur le droit des brevets, figurant dans une partie manquante de la description ou dans un dessin manquant" est nécessaire étant donné que l'article 5.6)b) du Traité sur le droit des brevets prévoit que, sous certaines conditions, une partie de la description ou un dessin qui ont été omis de la demande telle qu'elle a été déposée peuvent être déposés ultérieurement sans effet sur la date de dépôt.

62. Alinéa 3)b). Étant donné que la personne habilitée à déterminer ce qu'il faut entendre par "erreur évidente" est une personne du métier à la date du dépôt, les erreurs évidentes

engloberont aussi les erreurs de nature technique, telles que celles figurant dans les formules chimiques ou mathématiques, si ces erreurs sont évidentes pour une personne du métier à cette date. L'expression "personne du métier" figure dans le projet de règle 2 (voir les paragraphes 11 à 13). Conformément au projet d'article 16, n'importe quelle preuve peut être prise en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si l'erreur en question est évidente.

*Directives visées à l'article 7bis  
(Précisions relatives à la modification du brevet)*

63. Au cours des procédures d'opposition après la délivrance ou des procédures en révocation, un nouvel élément de l'état de la technique ayant un effet sur la brevetabilité de l'invention brevetée peut être découvert. Dans ce cas, le titulaire du brevet voudra peut-être apporter des modifications au brevet afin d'éviter que celui-ci ne soit annulé sur la base de l'élément de l'état de la technique nouvellement découvert. Cela étant, aux fins de la sécurité juridique, il n'est sans doute pas possible d'autoriser le titulaire du brevet à apporter n'importe quelle modification au brevet une fois délivré. Le projet d'article 7bis prévoit certaines conditions sous lesquelles le titulaire du brevet peut corriger ou modifier le brevet après sa délivrance.

64. Alinéa 1). D'une manière générale, l'administration compétente, sur requête du titulaire du brevet, apporte au brevet les modifications qui limitent la portée des revendications, c'est-à-dire l'étendue de la protection conférée par le brevet. Toutefois, une Partie contractante peut refuser certaines requêtes en modification du brevet, lorsque le titulaire s'efforce de réduire la portée des revendications afin d'éviter l'annulation du brevet sur la base d'un élément de l'état de la technique dont il avait connaissance à un moment où il pouvait encore modifier ou corriger la demande devant l'office.

65. Alinéa 2). Le titulaire a le droit de demander à l'administration compétente d'apporter au brevet des modifications visant à corriger des erreurs évidentes. Le terme "erreur évidente" doit être entendu au sens indiqué dans le projet d'article 7.3)b), c'est-à-dire qu'une erreur est considérée comme évidente seulement lorsque l'élément corrigé aurait manifestement été erroné et que la correction aurait été évidente pour une personne du métier à la date de dépôt (voir le paragraphe 62).

66. Alinéa 3). Cette disposition donne aux Parties contractantes la possibilité de prévoir que le titulaire a le droit d'apporter au brevet des modifications destinées à corriger des erreurs autres que les erreurs évidentes. Cette disposition étant facultative, les Parties contractantes sont libres de l'appliquer uniquement à certaines catégories d'erreurs, par exemple les erreurs commises de bonne foi. Toutefois, dès lors qu'une Partie contractante décide d'appliquer l'article 7bis.3), elle est tenue d'appliquer les deux conditions indiquées dans la réserve correspondante, concernant la sécurité juridique des brevets délivrés pour les tiers.

67. Alinéa 4). Cette disposition est fondée sur le principe selon lequel le déposant ne doit pas bénéficier de droits exclusifs sur un élément qu'il n'a pas divulgué à la date de dépôt. Sauf correction d'une erreur évidente selon l'alinéa 2), aucune modification du brevet ne devrait être autorisée si la divulgation faite dans le brevet doit de ce fait aller au-delà de la divulgation contenue dans la description, les revendications et les dessins éventuels à la date

de dépôt ou, conformément au Traité sur le droit des brevets, figurant dans une partie manquante de la description ou dans un dessin manquant. Il convient de se reporter au projet d'article 7.3), qui contient une disposition similaire concernant les modifications ou corrections apportées à la description, aux revendications, à l'abrégé et aux dessins éventuels figurant dans la demande (voir les paragraphes 60 à 62).

*Directives visées à l'article 8 et aux règles 8 et 9  
(Précisions relatives à l'état de la technique)*

68. Définition de l'état de la technique. La définition de l'état de la technique est d'une importance fondamentale pour juger de la brevetabilité de l'invention, la nouveauté et l'activité inventive étant examinées sur la base de la technique existante, c'est-à-dire l'état de la technique. Selon le projet d'article 8.1), premièrement, l'état de la technique, pour l'objet d'une revendication donnée, comprend toute information qui a été mise à la disposition du public en quelque lieu du monde que ce soit avant la date de revendication retenue pour cette revendication. Par conséquent, les informations mises à la disposition du public le même jour, y compris avant la date de dépôt de la revendication en question, ne font pas partie de l'état de la technique. Le terme "information" s'entend comme englobant tous les éléments qui peuvent être saisis par l'homme au moyen de ses cinq sens, c'est-à-dire, par exemple, en écoutant, en lisant, en étudiant ou en apprenant.

69. Deuxièmement, l'état de la technique comprend les informations qui ont été mises à la disposition du public sous n'importe quelle forme, que ce soit par écrit ou non (voir le projet de règle 8.1) et le paragraphe 70). Par conséquent, par exemple, aucune Partie contractante ne peut exclure de l'état de la technique des informations qui ont été mises à la disposition du public dans le cadre d'un exposé oral, quel que soit le pays où l'exposé a eu lieu. Troisièmement, en vertu du renvoi au projet d'article 8.2), l'état de la technique en ce qui concerne une invention revendiquée comprendra aussi les demandes antérieures déposées avec effet sur le territoire de la même Partie contractante avant la date de revendication retenue pour cette invention mais qui ont été publiées après cette date (l'attention est appelée sur le fait que l'état de la technique comprend les demandes antérieures revendiquant la priorité d'une demande précédente dont la date de dépôt est antérieure à la date de la revendication de l'invention revendiquée), bien que le contenu de la demande antérieure n'ait pas été mis à la disposition du public avant la date de la revendication. Quatrièmement, en vertu du renvoi au projet d'article 9, les informations qui remplissent les conditions de cet article ne sont pas considérées comme faisant partie de l'état de la technique, même si elles ont été mises à la disposition du public avant la date de la revendication.

70. Forme de l'état de la technique. Le projet d'article 8.1) oblige les Parties contractantes à accepter comme faisant partie de l'état de la technique selon le projet d'article 8.1) toute information qui a été mise à la disposition du public sous quelque forme que ce soit, notamment sous forme écrite, sous forme électronique, par communication orale, par présentation, ou par une utilisation. L'utilisation peut consister à produire, offrir, commercialiser ou exploiter un produit, ou offrir ou commercialiser un procédé ou son application, ou encore appliquer le procédé. La commercialisation peut prendre la forme, par exemple, d'une vente, d'une offre à la vente ou d'un échange. Une présentation peut prendre la forme, par exemple, de la démonstration d'un produit ou d'un procédé en public ou à la télévision. Les informations qui ont été mises à la disposition du public par le biais d'une

communication effectuée par des moyens électroniques, en particulier par une base de données électronique ou par l'Internet, font également partie de l'état de la technique. Comme la liste figurant dans cette disposition n'est pas exhaustive, d'autres formes de mise à la disposition du public seraient également couvertes par cette disposition.

71. Informations mises à la disposition du public. Le projet d'article 8.2)a) précise la façon dont il convient d'interpréter l'expression "mise à la disposition du public" au regard du projet d'article 8.1). Il découle de la formulation explicite de ce projet d'article que, si le public a effectivement eu accès aux informations pertinentes – lesquelles ont par conséquent été mises à la disposition du public –, ces informations font partie de l'état de la technique. En outre, s'il est raisonnablement possible que le public ait pu avoir accès aux informations, celles-ci sont également considérées comme faisant partie de l'état de la technique.

72. Les moyens par lesquels les informations ont été rendues accessibles peuvent donner des indications sur la façon d'interpréter les termes "il est raisonnablement possible que le public ait pu avoir accès aux informations".

a) *Par communication orale* : les informations sont considérées comme mises à la disposition du public si elles ont été portées sans condition à la connaissance d'une personne du public par un type de communication orale, telle qu'une conférence ou au moyen de la radio ou d'un matériel de reproduction des sons (par exemple bandes magnétiques et disques).

b) *Par présentation ou par une utilisation* : les informations sont considérées comme mises à la disposition du public si, à la date applicable, il était possible pour le public d'avoir connaissance de ces informations par présentation ou utilisation du support. Par exemple, si une personne vend un objet au public sans assortir cette vente de limitation ou de restriction ou sans enjoindre l'acheteur de garder le secret ou l'obliger à le faire, l'objet doit être considéré comme mis à la disposition du public, étant donné que l'acheteur acquiert la possession illimitée de tout savoir qui peut être obtenu à partir de cet objet. En d'autres termes, la réponse à la question de savoir si les informations sont considérées comme mises à la disposition du public dépend de l'étendue des limitations à leur accès imposées par la personne qui possédait initialement ces informations.

c) *Sous forme écrite* : un document est considéré comme mis à la disposition du public si, à la date applicable, il était possible pour le public d'avoir connaissance du contenu du document. Par conséquent, le public doit non seulement avoir la possibilité d'accéder, au sens technique, aux informations contenues dans le document mais aussi la possibilité d'acquérir la possession de ces informations. C'est à partir de ce principe qu'il sera répondu à la question de savoir si l'absence d'un index ou d'un catalogue des informations est ou non un obstacle à l'accès du public aux informations.

d) *Par une base de données électronique ou par l'Internet* : la mise à disposition des informations divulguées par une base de données électronique ou par l'Internet doit être considérée de la même manière que d'autres formes de divulgation, c'est-à-dire qu'il faut se demander s'il était possible pour une personne du public d'avoir ou non connaissance des informations en question. En conséquence, lorsque les informations divulguées sur l'Internet ont été mises à la disposition d'un cercle limité de personnes, elles sont considérées comme mises à la disposition du public, à condition qu'aucune obligation de tenir ces informations secrètes n'ait été imposée. Il devra être tenu compte en particulier des facteurs ci-après au

moment de déterminer si les informations divulguées sur l'Internet étaient ou non à disposition à une date particulière : i) mise à la disposition du public de l'adresse universelle; ii) possibilité de faire des recherches au moyen d'un moteur de recherche; iii) crédibilité du site Web.

73. Comme indiqué ci-dessus, les termes "raisonnablement possible" signifient que le public ne doit pas fournir d'efforts excessifs pour avoir accès à l'information. Ils supposent également que l'accès du public à l'information est légitime. En d'autres termes, si le public doit violer la loi pour avoir accès aux informations, celles-ci ne sauraient être considérées comme étant raisonnablement accessibles au public.

74. "Public". Le projet de règle 8.2)b) précise la façon dont il convient d'interpréter le terme "public" aux fins de la définition de l'état de la technique. Il découle du membre de phrase "n'importe quelle personne" que le public peut être constitué d'une ou de plusieurs personnes qui ne sont pas nécessairement des personnes du métier et qui, donc, n'ont pas nécessairement la capacité de comprendre l'état de la technique dans le domaine concerné. Il peut s'agir d'une seule personne. Cependant, cette personne (ou ces personnes) ne doit (ne doivent) pas être liée(s) par une obligation de confidentialité et doivent donc être libre(s) de diffuser les informations à d'autres personnes, qu'elle(s) comprenne(nt) ou non ces informations. Par conséquent, lorsque les informations ont été mises à la disposition d'un cercle limité de personnes, ces personnes sont englobées dans le terme "public" utilisé dans cette disposition, pour autant qu'elles soient libres de divulguer les informations et, par conséquent, de transmettre les connaissances à des tiers.

75. Preuve. Conformément au projet d'article 16, les éléments de preuve peuvent être produits auprès de l'Office en vue de démontrer que les informations en question peuvent être considérées comme faisant partie de l'état de la technique. Parmi ces éléments de preuve peuvent figurer l'établissement de la date de divulgation et le contenu des informations divulguées, ou le fait qu'il est raisonnablement possible que le public ait pu avoir accès à ces informations. Il appartient au législateur des Parties contractantes de déterminer ce qui constitue "des preuves". Il peut s'agir de preuves écrites, de preuves testimoniales ou de tout autre type de preuve autorisé en vertu de la législation des Parties contractantes.

76. Date de mise à la disposition du public. Le projet de règle 8.3) vise à harmoniser la détermination de la date à laquelle les informations ont été mises à la disposition du public aux fins de l'état de la technique, lorsque seuls le mois ou l'année et non la date sont précisés. Il découle de cette disposition que, en pareil cas, le dernier jour du mois ou de l'année en question devrait être considéré comme la date à laquelle les informations ont été mises à la disposition du public. Cependant, les Parties contractantes seraient libres de prendre en considération toute preuve qui établit que ces informations ont été mises à la disposition du public à une autre date.

77. Effet des demandes antérieures sur l'état de la technique. Le projet d'article 8.2) prévoit que l'état de la technique en ce qui concerne une revendication déterminée comprend aussi les demandes antérieures déposées avec effet sur le territoire de la même Partie contractante, dont la date de dépôt (ou, le cas échéant, la date de priorité) est antérieure à la date de revendication retenue pour cette revendication, pour autant que la première demande ou le brevet délivré sur la base de la première demande soit publié par la suite par l'office compétent à cette date de revendication ou à une date ultérieure. Plus précisément, le projet d'article 8.2)a) traite des

cas dans lesquels la date de dépôt d'une demande antérieure est antérieure à la date de la revendication de l'invention revendiquée considérée, et le projet d'article 8.2)b) traite des cas dont la date de dépôt est antérieure à la date de la revendication de l'invention revendiquée considérée. Il va sans dire que, si la demande antérieure est publiée avant la date de la revendication de l'invention revendiquée considérée, elle fait partie de l'état de la technique selon le projet d'article 8.1). Les demandes antérieures visées dans cette disposition font partie de l'état de la technique aux fins de l'appréciation de la nouveauté mais pas de l'activité inventive. Le sens de l'expression "demande antérieure déposée avec effet dans une Partie contractante" est défini à l'article 1.v). Lorsque la Partie contractante est un État, une demande antérieure déposée avec effet dans une Partie contractante désigne : i) une demande nationale déposée auprès de l'office de la Partie contractante ou pour cet office; ii) si la Partie contractante est membre d'une organisation régionale des brevets, une demande régionale dans laquelle la protection dans la Partie contractante en question est demandée; et iii) une demande internationale selon le PCT [dans laquelle la Partie contractante est désignée] [qui est entrée dans la phase dite nationale]. Lorsque la Partie contractante est une organisation régionale, une demande antérieure déposée avec effet dans la Partie contractante désigne : i) une demande régionale déposée auprès de l'office de la Partie contractante ou pour cet office; et ii) une demande internationale selon le PCT [dans laquelle la Partie contractante est désignée] [qui est entrée dans la phase dite nationale].

78. Même si le contenu de la première demande n'a pas été mis à la disposition du public avant la date de revendication retenue pour la revendication examinée, cette demande est considérée comme faisant partie de l'état de la technique en vue d'éviter la possibilité qu'un double brevet soit délivré, étant donné que l'objet divulgué dans la première demande à la date même de dépôt pourrait déboucher sur un brevet distinct. Par ailleurs, la totalité du contenu de la première demande étant publiée ultérieurement, si l'objet de la revendication figurant dans la demande la plus récente n'est pas nouveau par rapport à la première demande, cette revendication n'apporterait aucune contribution nouvelle à l'état de la technique existant.

79. Les termes "l'objet qui figure à la fois dans cette demande antérieure et dans la demande précédente" figurant dans le projet d'article 8.2)b) ne signifient pas que les éléments doivent être strictement identiques dans les deux demandes ou qu'ils doivent figurer dans une partie précise de la demande (par exemple dans les revendications). Ils signifient que les principaux éléments ou caractéristiques doivent être clairement reconnaissables pour une personne du métier, à la fois dans la première demande et dans la demande antérieure considérées dans leur ensemble.

80. Le projet de règle 9 prévoit d'autres conditions qui doivent être remplies pour qu'une première demande soit considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 8.2). Tout d'abord, le "contenu intégral" de la première demande, c'est-à-dire les revendications, la description et les dessins éventuels faisant partie de cette première demande, est considéré comme compris dans l'état de la technique. Deuxièmement, l'état de la technique est constitué par le contenu intégral d'une première demande à la date de dépôt. Cela signifie que tout objet qui aurait figuré, par exemple, dans la description à la date de dépôt mais qui aurait été ensuite supprimé au cours de l'instruction de la demande par l'office ferait également partie de l'état de la technique.

81. Selon le projet d'article 3.1), les dispositions de ce traité et de son règlement d'exécution s'appliquent aux demandes de brevet d'invention et de brevet d'addition, y

compris les demandes divisionnaires, de continuation et de continuation-in-part de ces demandes. Cependant, lorsqu'une Partie contractante prévoit dans sa législation d'autres types de protection pour une invention, par exemple un modèle d'utilité, un brevet de courte durée ou un brevet d'innovation, le projet d'article 9.1)b) oblige la Partie contractante en question à considérer une première demande déposée en vue de l'obtention de ces titres de protection comme comprise dans l'état de la technique au sens du projet d'article 8.2), pour autant que les autres conditions visées dans le projet d'article 8.2) et le projet de règle 9 soient remplies. Toutefois, si la Partie contractante n'interdit pas la double protection d'une même invention au moyen de plusieurs titres de protection, elle n'est pas tenue de considérer les demandes antérieures déposées en vue de l'obtention d'autres titres de protection comme comprises dans l'état de la technique. Les brevets de plante et les brevets de dessin ou modèle ne sont pas considérés comme "d'autres titres de protection d'une invention".

82. Le projet de règle 9.3) traite de la situation où la première demande n'est plus en instance devant l'office à la date de sa publication. Étant donné le temps nécessaire pour la préparation de la publication et la procédure administrative, il pourrait arriver que la première demande soit quand même publiée bien qu'elle ait été retirée, abandonnée ou refusée avant la date de sa publication. En outre, il peut exister d'autres situations dans lesquelles une demande antérieure a été publiée par erreur bien qu'elle ait déjà été retirée, abandonnée ou refusée avant la date de publication. Cette disposition prévoit donc que, si la demande antérieure a été publiée en dépit du fait que, avant la date de sa publication, elle n'était plus en instance ni ne laissait subsister de droits, elle n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique aux fins du projet d'article 8.2). En revanche, lorsque la première demande a été retirée ou abandonnée, considérée comme retirée ou abandonnée, ou rejetée à la date de sa publication ou ultérieurement, elle est considérée comme comprise dans l'état de la technique si elle était encore en instance devant l'office avant la date de sa publication.

83. Le projet de règle 9.4) oblige les Parties contractantes à prévoir ce que l'on appelle "l'exception en cas d'identité de déposants". Bien que le contenu intégral d'une première demande soit considéré comme compris dans l'état de la technique selon le projet de règle 9.1), si un déposant a revendiqué l'invention X dans la première demande et que ce même déposant revendique dans la demande déposée ultérieurement l'invention Y, qui a été divulguée dans la description ou les dessins de la première demande, cette première demande ne fait pas partie de l'état de la technique relatif à la demande ultérieure. En outre, lorsqu'une Partie contractante autorise la priorité interne, le déposant aurait la possibilité de revendiquer celle-ci et de retirer la première demande. Dans le cas de la priorité interne, le déposant peut déposer une demande ultérieure dans un délai d'un an à compter de la date de dépôt de la demande antérieure, alors que l'application de l'exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs permettrait au déposant de déposer une demande ultérieure au moment de la publication de la demande antérieure (par exemple, 18 mois après la date de dépôt de la demande antérieure), ce qui est normalement plus long que le délai de priorité interne.

84. Il découle des termes "ou l'inventeur qui est désigné" que cet alinéa qui énonce une exception sera aussi applicable dans les cas où l'inventeur mentionné dans deux demandes est une seule et même personne alors que les déposants de ces demandes sont des personnes différentes du fait, par exemple, que l'inventeur n'a plus le même employeur. Le terme "inventeur" désigne le véritable inventeur auquel appartient le droit au brevet.

85. Le membre de phrase “à la date de dépôt de la demande à l’examen” a pour effet que cet alinéa excluant l’identité de déposants ne s’appliquerait pas dans les cas où les déposants n’auraient pas été une seule et même personne à l’origine mais le seraient devenus, par exemple à la suite d’une cession.

86. L’expression “une seule et même personne” signifie que, en cas de pluralité de déposants ou d’inventeurs, tous les déposants de la première demande et de la demande à l’examen, ou tous les inventeurs désignés dans ces demandes doivent être les mêmes personnes. En outre, les termes “la même invention revendiquée” signifient que, pour une personne du métier, il doit être clair que les principaux éléments ou caractéristiques de l’invention revendiquée figurent dans les deux demandes considérées comme un tout.

*Directives visées à l’article 9*

*(Précisions relatives aux informations sans incidence sur la brevetabilité (délai de grâce))*

87. Conformément à l’article 8, en principe, toute information qui a été mise à la disposition du public en quelque lieu du monde et sous quelque forme que ce soit, avant la date de la revendication, est comprise dans l’état de la technique. Toutefois, dans certaines circonstances, une définition aussi large de l’état de la technique peut aller à l’encontre de l’objectif du système de brevets, qui vise à concilier les intérêts de l’inventeur et ceux du grand public. Par exemple, il ne serait pas justifié qu’une divulgation, même indépendante de la volonté de l’inventeur, entraîne une perte de droits. Les inventeurs peuvent être amenés à divulguer l’invention dès qu’elle est réalisée (avant même la date de la revendication, compte tenu du temps nécessaire pour rédiger la demande de brevet) à des partenaires ou à des investisseurs futurs éventuels afin de développer l’invention. Dans d’autres circonstances, les organismes de recherche publics, les universités et certaines entreprises peuvent souhaiter divulguer au public les résultats de leurs recherches aussi précocement que possible afin de faciliter l’accès des tiers à ces résultats. C’est pourquoi le projet d’article 9 prévoit certains types de divulgations sans incidence sur la brevetabilité, même si la divulgation est effectuée avant la date de la revendication. Il importe d’établir un délai de grâce uniforme à l’échelon international afin qu’une divulgation faite sous certaines conditions à un endroit donné n’ait pas d’incidences sur la brevetabilité dans d’autres pays. Sans cela, le déposant serait obligé de déposer des demandes de brevet avant la divulgation au public auprès des offices qui ne reconnaissent pas le délai de grâce. En outre, même si les offices reconnaissent le délai de grâce, si ce délai diffère d’un office à l’autre, le déposant sera contraint d’établir une demande sur la base du délai de grâce le plus court et devra être au courant des différentes règles établies en vertu des différentes législations nationales ou régionales.

88. Alinéa 1). Cette disposition définit la durée et les modalités de calcul du délai de grâce et les types de divulgations applicables. Les termes “informations... mises à la disposition du public en quelque lieu du monde et sous quelque forme que ce soit” figurant dans le préambule sont à interpréter de la même manière que le texte correspondant figurant à l’article 8.1). Par conséquent, le délai de grâce peut être invoqué sur la base d’une divulgation effectuée sous forme écrite, sous forme électronique, par communication orale, par présentation ou par une autre utilisation. L’information peut par exemple être divulguée par présentation dans une exposition ou par expérimentation publique. En outre, la disposition s’applique aux divulgations intentionnelles et non intentionnelles, c’est-à-dire aux divulgations faites par erreur[, sauf dans le cas de l’article 9.1)ii)a)].

89. Les termes “avec effet, en vertu de l’article 8.2), à une date tombant au cours” traitent des cas dans lesquels une demande antérieure a un effet sur l’état de la technique selon le projet d’article 8.2). Dans ce cas, le projet d’article 9.1) s’applique si la date de dépôt de la demande antérieure (dans le cas du projet d’article 8.2)a)), ou la date de dépôt de la demande précédente (dans le cas du projet d’article 8.2)b)), tombe au cours des [12] [6] mois précédant la date de la revendication de l’invention revendiquée à laquelle le délai de grâce est applicable.

#### *Durée et calcul du délai de grâce*

90. La durée du délai de grâce est de [12] [6] mois à compter de la date de la revendication. Par conséquent, lorsqu’une demande contient une revendication de priorité conformément à la législation applicable, le délai de grâce court à compter de la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée et qui contient l’invention revendiquée (voir le projet d’article 1.xi)). Au niveau international, dans les cas où la divulgation a été effectuée dans les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande précédente dont la priorité est revendiquée, si le délai de grâce était calculé à partir de la date de dépôt de la demande ultérieure contenant la revendication de priorité, le déposant ne serait pas en mesure de bénéficier des avantages du délai de grâce à l’égard de la demande ultérieure. Cela signifierait concrètement que, lorsqu’une priorité est revendiquée, il ne sera pas possible d’invoquer les effets du délai de grâce sur la base d’une divulgation effectuée avant la date de dépôt originale.

#### *Types de divulgations*

91. Les divulgations susceptibles de donner effet au délai de grâce peuvent être effectuées par l’inventeur (voir le projet d’article 9.1)i)), par un office (voir le projet d’article 9.1)ii)) ou par un tiers qui a obtenu les informations directement ou indirectement de l’inventeur (voir le projet d’article 9.1)iii)).

92. En ce qui concerne la divulgation effectuée par un tiers, l’acquisition de l’information ou la divulgation de l’information par le tiers en question peut avoir lieu avec ou sans la connaissance ou le consentement de l’inventeur (par exemple, en violation d’un accord de confidentialité). De la même manière, elle peut être licite ou illicite (par exemple, en violation de la législation relative aux données d’essais des médicaments).

93. En ce qui concerne la divulgation par un office, la disposition traite des cas dans lesquels i) les informations contenues dans une autre demande déposée par l’inventeur ont été divulguées ou, dans le cas de demandes antérieures selon l’article 8.2), ont eu l’effet d’une divulgation par l’office au cours du délai de grâce, et ii) les informations contenues dans une demande déposée, sans la connaissance ou le consentement de l’inventeur, par un tiers ont été divulguées ou, dans le cas de demandes antérieures selon l’article 8.2), ont eu l’effet d’une divulgation par l’office au cours du délai de grâce. [En ce qui concerne le premier cas, les dispositions relatives au délai de grâce s’appliquent lorsqu’une autre demande déposée par l’inventeur a été mise à la disposition du public par l’office (par publication ou mise à la disposition du public pour consultation, par exemple) au cours du délai de grâce, alors que l’office n’aurait pas dû le faire. Par conséquent, les dispositions relatives au délai de grâce sont applicables uniquement lorsque la demande a été divulguée au public en raison d’une

erreur commise par l'office.] [En ce qui concerne le premier cas, les dispositions relatives au délai de grâce s'appliquent lorsqu'une autre demande déposée par l'inventeur a été mise à la disposition du public par l'office (par publication ou mise à la disposition du public pour consultation, par exemple) au cours du délai de grâce. Par conséquent, les dispositions relatives au délai de grâce s'appliquent à toute demande antérieure déposée par l'inventeur et qui ont fait l'objet d'une divulgation au public au cours du délai de grâce.] Le deuxième cas s'applique à la fois aux situations dans lesquelles le tiers a obtenu l'information directement de l'inventeur et a déposé une demande de brevet et aux situations dans lesquelles le tiers, qui a déposé une demande de brevet, a obtenu l'information indirectement de l'inventeur, par exemple par l'intermédiaire d'une autre personne qui a obtenu l'information directement de l'inventeur.

94. Alinéa 2). L'expression "à tout moment" signifie que l'effet de l'alinéa 1) peut être invoqué durant n'importe quelle étape de la procédure de délivrance du brevet ou après, par exemple, pendant la procédure en annulation. Elle empêcherait des tiers de mettre en avant, pendant la procédure en annulation, l'effet sur l'état de la technique d'une publication effectuée par l'inventeur.

95. Alinéa 3). Si la possibilité d'application du délai de grâce est contestée soit par l'office, soit par le tiers, il incombe à la personne qui invoque l'effet du délai de grâce de prouver qu'elle est habilitée à bénéficier de cet effet. Il découle du libellé de cette disposition qu'une Partie contractante est libre d'exiger, en vertu de la législation applicable, des preuves concernant l'identité de l'information divulguée et la date de la divulgation. Cette disposition est conforme à l'article 11.3) de la Convention de Paris concernant la protection temporaire octroyée aux inventions brevetables pour les produits figurant aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues.

96. Alinéa 4). Il découle des termes "ou avant cette date" que cette disposition s'applique aux cas où une personne jouissait du droit au brevet uniquement avant la date de dépôt de la demande concernée mais n'en jouissait plus à cette date (par exemple, en cas de cession de ce droit).

97. Alinéa 5). Cette disposition fait état des droits de tiers qui ont exploité l'invention ou qui ont entrepris des préparatifs effectifs et sérieux à cet effet, de bonne foi, entre la date à laquelle l'invention ou les informations y relatives ont été mises à la disposition du public selon l'alinéa 1) et la date de la revendication. La partie qui jouit de ces droits peut exploiter (ou continuer d'exploiter) l'invention pour ses activités commerciales. Toutefois, une Partie contractante est libre d'établir un mécanisme de rémunération en vue de cette exploitation. Aux fins de cette disposition, l'exploitation de l'invention désigne tout acte qui serait autrement considéré comme une atteinte en vertu de la législation applicable, telle que la fabrication, l'utilisation, l'offre à la vente, la vente ou l'importation de l'invention à ces fins. En ce qui concerne la limitation applicable à la date de la revendication, il convient de se reporter à l'article 4B de la Convention de Paris, qui prévoit que des tiers ne peuvent pas acquérir de droits ou que toute possession personnelle est exclue pendant le délai de priorité en raison d'un des actes visés dans cette disposition.

*Directives visées à l'article 10 et à la règle 10  
(Précisions relatives à la divulgation suffisante)*

98. Article 10.1). Outre les conditions dites de brevetabilité telles que la nouveauté, l'activité inventive (non-évidence) et la possibilité d'application industrielle (utilité), l'invention revendiquée doit être complètement divulguée dans la demande de façon à permettre à une personne du métier d'exécuter l'invention. Lorsque la demande porte sur du matériel biologiquement reproductible qui ne peut pas être divulgué dans la demande ainsi que tel devrait être le cas pour que les conditions énoncées dans cet alinéa puissent être remplies, ces conditions sont considérées comme remplies s'il est procédé à un dépôt de ce matériel. Des précisions relatives au dépôt de matériel biologiquement reproductible sont données dans le projet de règle 11 (voir les paragraphes 106 à 109). La notion de "personne du métier" est précisée dans le projet de règle 2 (voir les paragraphes 11 à 13).

99. La seconde phrase de cet alinéa précise le sens de l'expression "suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse exécuter l'invention". Premièrement, la divulgation est destinée à une personne du métier. Une telle personne utilisera, si nécessaire, ses connaissances générales pour compléter les informations figurant dans la demande (voir le projet de règle 2). Deuxièmement, la divulgation doit permettre à une personne du métier de réaliser et d'exploiter l'invention revendiquée. Par conséquent, si la divulgation d'une invention revendiquée, telle qu'un composé chimique ou du matériel biologique isolé et purifié, permet à une personne du métier de reproduire ce composé chimique ou ce matériel biologique mais n'est pas suffisante pour lui permettre de savoir comment ce composé ou ce matériel peut être exploité, la divulgation en question ne répond pas à la condition énoncée au projet d'article 10. Troisièmement, bien qu'une personne du métier puisse procéder, dans une limite raisonnable, par tâtonnements, elle doit pouvoir, sur la base de la divulgation de l'invention revendiquée et de ses connaissances générales, exécuter l'invention sans "expérimentation excessive". Cela vaut en particulier dans le domaine des techniques inexplorées. Les facteurs à prendre en considération pour évaluer l'absence d'"expérimentation excessive" figurent dans le projet de règle 10 (voir les paragraphes 101 à 105). Quatrièmement, il découle de l'expression "dès la date de dépôt" que la divulgation doit être suffisante pour que l'invention puisse être exécutée à partir des connaissances d'une personne du métier à la date de dépôt, et non pas à la date de l'examen de la demande ou de la délivrance du brevet.

100. Article 10.2). De manière à évaluer si la divulgation est suffisante, la description, les revendications et les dessins seront examinés à partir de la divulgation contenue dans la description, les revendications et les dessins à la date de dépôt, tels qu'ils auront été modifiés et corrigés conformément à la législation applicable. Conformément au projet d'article 5.3), l'abrégé n'est pas pris en considération pour déterminer si la divulgation est suffisante. Le caractère suffisant de la divulgation sera évalué sur la base des revendications, de la description et des dessins considérés dans leur ensemble. Par conséquent, lorsqu'une invention revendiquée fait l'objet d'une divulgation suffisante dans les revendications, la description et les dessins, mais que la description et les dessins proprement dits ne divulguent pas l'invention d'une manière suffisamment claire et complète, la condition énoncée dans le projet d'article 10 est remplie. Toutefois, dans ce cas, la condition énoncée dans le projet d'article 11.3) concernant le lien entre les revendications et la divulgation, à savoir que les revendications doivent être pleinement étayées par la divulgation contenue dans la description et les dessins, peut ne pas être remplie.

*Expérimentation excessive*

101. Le projet de règle 10 présente une liste non exhaustive des facteurs à prendre en considération lorsqu'on évalue s'il faut une "expérimentation excessive" pour exécuter l'invention sur la base de la divulgation figurant dans la demande. Ces facteurs sont les suivants :

102. Point i). L'étendue des revendications est à prendre en considération pour l'appréciation de l'expérimentation excessive étant donné qu'une personne du métier doit être en mesure de réaliser et d'utiliser pleinement (dans toute son étendue) l'invention revendiquée. Par exemple, le déposant n'est pas fondé à revendiquer l'invention dans toute son étendue si la demande divulgue uniquement comment réaliser et utiliser une partie de l'invention revendiquée.

103. Points ii) et iii). La nature de l'invention revendiquée, c'est-à-dire l'objet auquel se rapporte l'invention revendiquée, est d'une importance essentielle pour déterminer les connaissances générales d'une personne du métier et l'état de la technique. Par exemple, si la sélection des valeurs de différents paramètres est une question courante pour une personne du métier, cette sélection ne saurait être considérée comme exigeant une expérimentation excessive.

104. Points iv) et v). La "quantité d'indications fournies dans la demande" s'entend des informations contenues explicitement ou implicitement dans la description, les revendications et les dessins, y compris les exemples d'application industrielle et les renvois à d'autres demandes ou documents. Plus une personne du métier en sait sur la nature de l'invention à partir de l'état de la technique et plus la technique est prévisible, moins il faut d'informations dans la demande elle-même pour réaliser l'invention revendiquée. Par exemple, la technique est prévisible si une personne du métier peut aisément anticiper l'effet d'un élément de l'invention revendiquée.

105. Point vi). Outre le temps et les dépenses nécessaires pour procéder à l'expérimentation, le caractère de cette dernière – par exemple, la question de savoir si elle représente un travail courant ou inhabituel – doit également être pris en considération.

*Directives visées à la règle 11*

*(Précisions relatives au dépôt de matériel biologiquement reproductible)*

106. Alinéa 1). Cette disposition établit l'effet juridique d'un dépôt de matériel biologiquement reproductible mentionné dans une demande. Le dépôt est considéré comme faisant partie de la description dans la mesure où la [les] condition[s] relative[s] à la divulgation suffisante selon le projet d'article 10 [et au lien entre les revendications et la divulgation selon le projet d'article 11.3)] ne peu[ven]t être remplie[s], de sorte qu'il serait pris en considération dans l'appréciation de l'observation de cette [ces] condition[s]. Par conséquent, le simple renvoi au matériel déposé dans une demande ne peut remplacer la divulgation de ce matériel dans la demande pour l'observation de cette [ces] condition[s]. Il convient toutefois de noter que la mention du dépôt dans la demande ne doit pas laisser présumer que le dépôt est nécessaire pour que cette [ces] condition[s] soi[en]t considérée[s] comme remplie[s].

107. Conformément au projet d'article 5.2), le SPLT incorpore par renvoi la règle 13bis du PCT, qui énonce des conditions détaillées en ce qui concerne la mention du matériel biologique déposé. Une Partie contractante est libre de déterminer ce qu'est "une institution de dépôt" selon cette disposition. Toutefois, en vertu de l'alinéa 3), toute Partie contractante doit accepter les effets d'un dépôt effectué auprès d'une institution de dépôt internationale selon le Traité de Budapest.

108. Alinéa 2)a) et b). Selon le sous-alinéa a), le dépôt doit être fait, en règle générale, au plus tard à la date de dépôt de la demande.

[Variante A]

Toutefois, lorsque la divulgation du matériel biologiquement reproductible déposé, dans la mesure où il est pris en considération aux fins du projet d'article 10, est conforme au projet d'article 7.3) (il ne doit pas contenir d'éléments nouveaux par rapport à la demande telle qu'elle existait à la date de dépôt), le sous-alinéa b) prévoit que le dépôt peut être effectué après la date de dépôt. Toutefois, lorsqu'un dépôt est effectué après la date de dépôt de la demande, le déposant doit apporter la preuve que le matériel biologique déposé et le matériel décrit dans la demande telle qu'elle a été déposée sont identiques. Le sous-alinéa b) peut être applicable dans le cas où, par exemple, le matériel biologiquement reproductible, qui n'a pas été mis à la disposition du public, a été utilisé pour exécuter une invention revendiquée. Dans ce cas, même si le matériel biologiquement reproductible était intégralement et expressément identifié dans la description déposée et si l'invention revendiquée était clairement et complètement divulguée, l'accès physique au matériel biologiquement reproductible déposé pourrait néanmoins être nécessaire pour qu'un tiers puisse travailler sur le matériel déposé afin d'exécuter et d'utiliser l'invention revendiquée sans expérimentation excessive. Il s'applique aussi aux cas dans lesquels le dépôt, à la date du dépôt de la demande, a été effectué auprès d'une institution qui n'était pas une institution autorisée aux fins de la condition de divulgation selon la législation sur les brevets applicable, de sorte que le déposant devrait déposer de nouveau le matériel biologiquement reproductible auprès d'une institution autorisée après la date de dépôt.

[Variante B]

La variante B oblige une Partie contractante à accepter un dépôt après la date de dépôt dans deux situations décrites aux points i) et ii). Le point i) traite du cas dans lequel un tiers doit avoir accès à l'échantillon du matériel afin de réaliser et d'exploiter, sans expérimentation excessive, l'invention revendiquée réalisée à l'aide de ce matériel, même si celui-ci a été intégralement et expressément divulgué dans la demande. Dans ce cas, la question de l'extension de l'objet de la protection ne se pose pas étant donné que le matériel était intégralement identifié dans la demande et que des preuves de l'identité du matériel déposé ultérieurement et du matériel identifié dans la demande doivent être exigées. Le point ii) traite du cas dans lequel le dépôt qui a été fait au plus tard à la date de dépôt n'a pas été effectué auprès d'une institution de dépôt reconnue aux fins du critère de divulgation en vertu de la législation sur les brevets. Le simple fait que le dépôt a été effectué auprès d'une institution de dépôt qui ne répond pas aux critères de la législation sur les brevets à la date de dépôt de la demande constitue un vice de forme plus qu'un manquement de fond aux conditions de brevetabilité.

109. Alinéa 3). Afin de faciliter la reconnaissance au niveau international des effets du dépôt de matériel biologiquement reproductible visé dans une demande de brevet, le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (Traité de Budapest; voir également le projet de règle 1.1)c)) a été signé en 1977. Le Traité de Budapest oblige les Parties contractantes à reconnaître un dépôt effectué auprès de toute autorité de dépôt internationale. Cet alinéa oblige les Parties contractantes du SPLT à accepter les effets d'un dépôt effectué auprès d'une autorité de dépôt internationale, même si elles ne sont pas parties au Traité de Budapest.

*Directives visées à l'article 11 et aux règles 12 et 13  
(Précisions relatives aux revendications)*

110. Article 11.1). L'exigence énoncée dans cet alinéa a un caractère subjectif, étant donné que la disposition précise que c'est le déposant, et non l'office, qui détermine ce qu'il considère comme étant son invention et ce qui constitue l'objet pour lequel il demande une protection par brevet. Par conséquent, le non-respect de cette exigence ne constitue pas un motif de refus d'une invention revendiquée ni de révocation ou d'annulation d'une revendication ou d'un brevet (voir les projets d'articles 13 et 14). Toutefois, il va sans dire que, pour donner lieu à la délivrance d'un brevet, l'invention revendiquée doit satisfaire aux autres conditions, telles que la nouveauté, l'activité inventive (non-évidence) et la possibilité d'application industrielle (utilité), et que les revendications doivent satisfaire aux conditions relatives au libellé des revendications.

111. Article 11.2). La condition selon laquelle les revendications doivent être claires est importante puisque, une fois le brevet délivré, ce sont les revendications qui définissent la portée de la protection. Cette exigence s'applique aux revendications prises individuellement et aux revendications considérées dans leur ensemble. Étant donné que les revendications seront interprétées principalement à partir de leur libellé (voir le projet d'article 11.4)a)), le sens des termes d'une revendication devrait, autant que possible, être clair pour une personne du métier qui se limite à la lecture du texte de la revendication en question. La revendication est considérée comme suffisamment claire si une personne du métier peut déterminer les limites de l'invention revendiquée avec une certitude raisonnable. Par exemple, une incohérence entre les termes d'une revendication et la description ou les enseignements tirés de l'état de la technique, l'utilisation de termes tels que "essentiellement", "relativement" ou "analogue" dans la revendication, ou encore l'absence de la base de référence, lorsqu'un mot ou une expression renvoie à une citation antérieure, pourrait être considérée comme étant contraire à l'exigence qui veut que les revendications soient claires.

112. L'exigence selon laquelle les revendications doivent être concises s'applique aux revendications prises individuellement ou dans leur totalité. Par exemple, la répétition abusive de mots ou une multiplicité de revendications dénuées d'intérêt qui rend l'évaluation de l'objet de la demande de protection excessivement difficile pourrait être considérée comme incompatible avec cette exigence. Toutefois, cette disposition ne vise pas à permettre aux offices de réduire le nombre de revendications lorsque celles-ci sont claires ou concises.

*Lien entre les revendications et la divulgation*

113. Article 11.3) et règle 12. Le projet d'article 11.3) prévoit que l'invention revendiquée devrait se fonder sur la description ou les dessins et que la portée des revendications ne doit pas aller au-delà de la description et des dessins. En d'autres termes, l'invention revendiquée doit être pleinement étayée par le contenu de la description et des dessins d'une manière qui permette à une personne du métier d'étendre l'enseignement de la divulgation à tout le domaine couvert par la revendication, montrant ainsi que le déposant ne revendique pas un élément qu'il n'avait pas identifié ni décrit à la date de dépôt. Le principe juridique qui sous-tend le lien entre les revendications et la divulgation veut que les droits exclusifs soient justifiés par la contribution à la technique constituée par la divulgation au public de l'objet inventé par l'inventeur. Par conséquent, la protection conférée par le brevet ne doit pas s'étendre à des éléments qui n'ont pas été identifiés ni décrits par l'inventeur à la date de dépôt. Les revendications ne seraient pas cohérentes ni en accord avec la description ou les dessins si, à la lecture de la demande, l'invention revendiquée n'était pas à la disposition d'une personne du métier, car l'élément essentiel au fonctionnement de l'invention ne figure pas dans la revendication. La revendication ne serait pas non plus conforme à la divulgation en cas, par exemple, de contradictions entre les éléments contenus dans les revendications et dans la description. Cette situation se produirait également si, par rapport à la description et aux dessins, la portée des revendications couvrait un domaine qui n'a pas été identifié par l'inventeur, s'agissant par exemple de simples spéculations sur des possibilités qui n'ont pas encore été explorées.

114. Lorsque la revendication est trop vaste pour pouvoir être étayée par la description et les dessins, la divulgation peut aussi être insuffisante pour permettre à une personne du métier d'exécuter l'invention revendiquée. Par conséquent, dans ce cas, le non-respect de l'exigence relative au lien entre les revendications et la divulgation énoncée dans cet alinéa et le non-respect de la condition de divulgation suffisante visée au projet d'article 10 peuvent être invoqués. Il s'agit toutefois de deux conditions distinctes.

*Interprétation des revendications*

115. Article 11.4)a). Cet alinéa indique, en termes généraux, la manière d'interpréter les revendications aux fins de déterminer si les conditions applicables aux revendications (voir le projet d'article 11.2) et 3)), à la divulgation suffisante (voir le projet d'article 10), à l'objet brevetable (voir le projet d'article 12.1)), à la nouveauté (voir le projet d'article 12.2)), à l'activité inventive/la non-évidence (voir le projet d'article 12.3)) et à la possibilité d'application industrielle/l'utilité (voir le projet d'article 12.4)) sont remplies. Le projet de règle 13 contient des précisions relatives à la manière d'interpréter les revendications. Il découle du texte du projet d'article 2.1) que le projet d'article 11.4) et le projet de règle 13 sont aussi applicables en ce qui concerne l'interprétation des revendications brevetées au cours des procédures engagées pour atteinte aux droits.

116. La portée de l'invention revendiquée, c'est-à-dire l'étendue de l'objet pour lequel la protection par brevet est demandée, est déterminée sur la base du libellé des revendications. Conformément à la règle 13.1)a), les termes utilisés dans une revendication doivent être interprétés comme ils seraient compris par une personne du métier compte tenu du sens et de la portée qu'ils ont normalement dans la technique considérée et ne doivent pas être limités dans leur signification par ce qui est expressément divulgué dans la description et les dessins.

En outre, si le libellé des revendications appelle une interprétation, la description et les dessins, tels que modifiés ou corrigés conformément à la législation applicable, et les connaissances générales d'une personne du métier à la date du dépôt sont pris en considération. Lorsque la description indique un sens spécial, par exemple en définissant un terme figurant dans la revendication, elle devrait être utilisée pour interpréter cette dernière.

117. Règle 13.2). Cet alinéa a été incorporé pour éviter toute incertitude. Il découle de l'alinéa 2)a) que les revendications ne doivent pas être interprétées comme étant limitées à ce qui est explicitement divulgué dans la description et les dessins, sauf lorsque le déposant mentionne ou accepte une limitation précise ("renonciation"). En particulier, l'interprétation des revendications ne doit en aucune façon être limitée par la portée des exemples de l'invention revendiquée qui figurent dans la description.

118. Règle 13.4)a). Ce sous-alinéa a trait à l'interprétation d'une revendication qui définit la structure ou le matériau d'un produit, ou les étapes d'un procédé, d'après leur fonction, leur action ou leurs caractéristiques (revendication portant à la fois sur les moyens ou les étapes et la fonction). Aux fins de l'interprétation des revendications, une telle revendication doit en principe être interprétée comme étant toute structure ou tout matériau ou acte capable d'accomplir la fonction définie ou ayant les caractéristiques définies. Par exemple, une revendication portant sur "un matériau de construction comprenant une couche thermo-isolante" devrait être interprétée comme portant sur un matériau de construction comprenant n'importe quel "produit" qui serait "une couche thermo-isolante". Il convient toutefois de noter qu'il faut établir séparément, conformément aux projets d'articles 10 et 11, si les revendications portant à la fois sur les moyens et la fonction sont claires et concises et si la divulgation de l'invention revendiquée est suffisante pour une personne du métier.

119. Aux fins de la détermination de la nouveauté ou l'activité inventive (non-évidence) des revendications portant à la fois sur les moyens ou les étapes et la fonction, lorsque la fonction ou les caractéristiques définies découlent essentiellement d'une certaine structure, d'un certain matériau ou d'un certain acte de l'invention revendiquée, celle-ci ne saurait être nouvelle ni impliquer d'activité inventive (elle serait évidente) par rapport à l'état de la technique décrivant cette structure, ce matériau ou cet acte en tant que tel. Ainsi, s'agissant d'une revendication portant, par exemple, sur un "composé chimique X ayant un effet anticancéreux", lorsque l'effet anticancéreux est une caractéristique inhérente au composé chimique X, la revendication ne serait pas nouvelle ni n'impliquerait d'activité inventive (elle serait évidente) par rapport à l'état de la technique décrivant le "composé chimique X" en tant que tel.

120. Règle 13.4)b). Ce sous-alinéa concerne les revendications définissant un produit par son procédé de fabrication (revendication portant sur un produit obtenu par un procédé d'obtention déterminé). Dans ce cas, la revendication doit être interprétée comme portant sur le produit final en tant que tel, qui possède les caractéristiques découlant du procédé d'obtention indiqué dans la revendication. Par conséquent, la brevetabilité d'un produit défini par une revendication portant sur un produit obtenu au moyen d'un procédé ne dépend pas de sa méthode de production. Si le produit visé dans une telle revendication est identique à un produit décrit dans un élément de l'état de la technique ou en découle de manière évidente, la revendication n'est pas brevetable même si le produit décrit dans l'élément de l'état de la technique a été obtenu par un procédé différent. Par exemple, s'agissant d'une revendication portant sur une "protéine obtenue par le procédé P (activités P1, P2, ... et Pn)", si la

protéine Z obtenue par un procédé différent appelé “procédé Q” est identique à la protéine revendiquée et qu’elle fait partie de l’état de la technique, la protéine revendiquée n’est pas considérée comme nouvelle, que le procédé P ait été connu ou non du public à la date de la revendication.

121. Règle 13.4)c). Ce sous-alinéa concerne les revendications définissant un produit par son utilisation particulière (revendication portant sur une utilisation). Dans ce cas, la revendication doit être interprétée comme signifiant que le produit est limité à l’usage en question. La nouveauté ou non du produit et de l’usage en question de ce produit par rapport à l’état de la technique est une question qui relève non de l’interprétation mais de la brevetabilité de l’invention revendiquée. Par exemple, une revendication portant sur “un composé chimique Z à usage insecticide” pourra être brevetable eu égard à l’état de la technique qui concerne le “composé chimique Z” en tant que tel si l’usage insecticide du composé chimique Z est nouveau. Toutefois, si la revendication décrit un usage nouveau d’une composition ou d’une structure qui est comprise dans l’élément de l’état de la technique et que cet usage est destiné à l’obtention d’un résultat ou d’une propriété de cette composition ou de cette structure, cet élément de l’état de la technique constitue une antériorité par rapport à la revendication.

#### *Doctrine des équivalents*

122. Article 11.4)b). L’incorporation de la doctrine dite des équivalents est motivée par le fait que, si certaines Parties contractantes appliquaient la doctrine des équivalents et d’autres non, les déposants seraient obligés de rédiger leur revendication d’une manière différente selon les pays. On trouvera des précisions dans le projet de règle 13.5) et 6).

123. Règle 13.5). Cette disposition prévoit que les Parties contractantes prendront en considération les éléments équivalents au moment d’interpréter les revendications afin de déterminer s’il a été porté atteinte au brevet. Conformément au projet d’article 11.1) et 4), l’étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par le libellé des revendications. Toutefois, si cette règle était toujours strictement appliquée, le titulaire d’un brevet pourrait ne pas être en mesure d’empêcher les tiers d’apporter au brevet des modifications et des substitutions mineures et non substantielles qui, bien que n’ajoutant rien de substantiel, iraient au-delà de la portée de la revendication brevetée. Par conséquent, la portée du brevet peut, sous certaines conditions, s’étendre aux équivalents des éléments décrits dans les revendications. En revanche, les tiers devraient pouvoir se fier au rôle de définition et d’information du public joué par les revendications afin de connaître précisément les limites de la portée du brevet. À cet égard, la doctrine des équivalents devrait tenir compte des besoins du public en matière de délimitation précise de la portée du brevet et des besoins du titulaire en matière de protection contre les atteintes au brevet.

124. Cette disposition prévoit que la doctrine des équivalents s’applique aux différents éléments de la revendication et non à l’équivalent de l’invention revendiquée dans son ensemble, étant donné que chaque élément figurant dans la revendication est essentiel pour définir l’étendue de la protection. En ce qui concerne le moment de la détermination d’un élément “équivalent”, si un élément d’un produit prétendument contrefait remplit certaines conditions au moment de l’atteinte présumée, c’est-à-dire au moment où l’acte de contrefaçon présumée a été commis, cet élément sera considéré comme équivalent à l’élément revendiqué. Il n’est pas possible pour un déposant de rédiger une revendication qui englobe littéralement

tous les éléments présumés équivalents découlant de techniques mises au point ultérieurement, qui n'était pas connues d'une personne du métier au moment du dépôt de la demande de brevet. Toutefois, compte tenu du progrès technique intervenu entre la date de dépôt et le moment de l'atteinte présumée, les tiers peuvent, par exemple, substituer à un élément revendiqué (p. ex., un tube à vide) un élément équivalent (p. ex., un transistor) sans aucun effort d'innovation. Si les équivalents devaient être déterminés à la date de la revendication ou à la date de la délivrance du brevet, le titulaire pourrait ne pas être en mesure d'empêcher les tiers, par exemple, de remplacer simplement le tube à vide revendiqué par le transistor, même si un tel remplacement faisait partie des connaissances communes générales au moment de l'atteinte présumée.

125. Règle 13.6). Cette disposition reconnaît le principe de l'irrecevabilité fondée sur des déclarations antérieures et vise à empêcher les déposants d'inclure dans la portée de la protection d'une revendication ce que le déposant ou le titulaire du brevet a explicitement exclu du champ de la revendication au cours de l'instruction. Compte tenu des fonctions de définition et d'information du public que remplissent les revendications, les déclarations antérieures devraient être prises en considération pour déterminer la portée des revendications brevetées afin que les tiers puissent se fier aux limitations apportées au cours de l'instruction à l'invention revendiquée sous certaines circonstances en rapport avec l'état de la technique. Le terme "toute déclaration" comprend les modifications ou corrections apportées à la demande ou au brevet.

126. La déclaration limitant la portée des revendications doit être prise en considération uniquement sur le territoire pour lequel la déclaration a été faite. En outre, si une déclaration faite au cours de l'instruction d'une demande principale d'une demande divisionnaire ou d'une demande de continuation-in-part se rapporte aux revendications contenues dans la demande divisionnaire ou de continuation-in-part, cette déclaration peut être prise en considération aux fins de déterminer la portée des revendications contenues dans la demande divisionnaire ou de continuation-in-part.

*Directives visées à l'article 12.1) et 5 et à la règle 16  
(Précisions relatives à l'objet susceptible de protection et aux exceptions)*

*Objet susceptible de protection*

[Réservé]

*Exceptions*

[Réservé]

*Directives visées à l'article 12.2) et à la règle 14  
(Précisions relatives à la nouveauté)*

127. Article 12.2). Cet alinéa prescrit la nouveauté comme condition de brevetabilité. L'exigence de nouveauté est considérée comme remplie si l'invention ne fait pas partie de l'état de la technique. La définition de l'état de la technique figure dans le projet d'article 8 et

les projets de règles 8 et 9. L'article 9, qui traite du délai de grâce, est aussi à prendre en considération. On trouvera dans le projet de règle 14 des précisions sur les éléments de l'état de la technique à prendre en considération pour la détermination de la nouveauté.

*Élément de l'état de la technique*

128. Règle 14.1). Cet alinéa énonce, en ce qui concerne l'appréciation de la nouveauté, deux principes largement reconnus : premièrement, le point i) précise qu'il n'est pas permis d'apprécier la nouveauté en considérant l'invention comme une "mosaïque" dans laquelle plusieurs éléments de l'état de la technique seraient combinés pour éluder l'exigence de nouveauté. Deuxièmement, le point ii) énonce le principe évident selon lequel le principal élément de l'état de la technique doit permettre à une personne du métier de réaliser et d'utiliser l'invention revendiquée car, autrement, il ne serait pas possible de déterminer l'absence de nouveauté.

129. Il convient de noter que les mots "tout élément de l'état de la technique" ne signifient pas un élément matériel particulier – tel qu'un livre, une revue ou une demande de brevet – contenant un enseignement qui fait partie de l'état de la technique. Ils doivent être considérés comme une référence à cet enseignement lui-même. Par conséquent, selon cet alinéa, lorsqu'un livre contient plusieurs enseignements, chacun doit être pris en considération individuellement aux fins de la détermination de l'absence de nouveauté.

130. Règle 14.2). Cet alinéa traite de la question de savoir comment, quand et par qui le contenu du principal élément de l'état de la technique est déterminé. Le contenu du principal élément de l'état de la technique est déterminé par ce qui était explicitement ou implicitement divulgué à la date à laquelle cet élément a été mis à la disposition du public. La divulgation du principal élément de l'état de la technique est déterminée par une personne du métier à la date de la revendication, c'est-à-dire qu'une personne du métier à la date de la revendication détermine le contenu du principal élément de la technique à la date à laquelle cet élément a été mis à la disposition du public. Toutefois, la personne du métier à la date de la revendication ne doit pas interpréter le contenu du principal élément de la technique en utilisant des connaissances qui sont devenues disponibles après la date à laquelle le principal élément de l'état de la technique a été mis à la disposition du public (en d'autres termes, les progrès techniques réalisés dans l'intervalle). En outre, même si une caractéristique déterminée n'est pas divulguée explicitement dans le principal élément de l'état de la technique, cette caractéristique est inhérente, lorsqu'il est apparu à une personne du métier, compte tenu de ses connaissances générales, que la caractéristique est nécessairement contenue dans la divulgation. Le moment déterminant pour la détermination des connaissances générales d'une personne du métier est la date à laquelle le principal élément de l'état de la technique a été mis à la disposition du public. Ainsi, lorsque le principal élément de l'état de la technique indique un "tube à vide", même si le remplacement d'un tube à vide par un transistor est devenu compris dans les connaissances générales d'une personne du métier après la date à laquelle le principal élément de l'état de la technique a été mis à la disposition du public, la personne du métier à la date de la revendication doit déterminer la portée du principal élément de l'état de la technique comme étant limitée au "tube à vide". Dans les cas où le principal élément de l'état de la technique est une demande antérieure selon le projet d'article 8.2), on se reportera au projet de règle 14.3).

131. Lorsque le principal élément de l'état de la technique renvoie expressément à un ou plusieurs éléments de l'état de la technique, les enseignements découlant de ces éléments doivent être considérés comme incorporés par renvoi dans le principal élément de l'état de la technique s'ils étaient aussi à la disposition du public à la date à laquelle le principal élément de la technique a été mis à la disposition du public. Le même principe s'applique à un élément de l'état de la technique sous forme électronique ou mis à la disposition du public par des moyens électroniques, tels que des hyperliens dans une publication sur l'Internet.

*Méthode d'appréciation de la nouveauté*

132. Pour l'appréciation de la nouveauté, il sera procédé selon les étapes suivantes :

- i) détermination de l'invention revendiquée;
- ii) détermination d'un élément pertinent de l'état de la technique ("principal élément de l'état de la technique");
- iii) analyse de la question de savoir si tous les éléments ou toutes les étapes de l'invention revendiquée sont couverts par le principal élément de l'état de la technique selon la règle 14.2).

133. Un élément de l'état de la technique qui divulgue un genre ne constitue pas toujours une antériorité par rapport à une revendication portant sur une espèce appartenant à ce genre. En d'autres termes, lorsqu'une revendication contient une divulgation précise, pour la détermination de la nouveauté, une divulgation générique comprise dans l'élément de l'état de la technique n'est pas toujours constitutive d'antériorité dans l'optique d'une revendication portant sur un exemple précis relevant de cette divulgation générique. Toutefois, lorsque l'exemple précis est clairement indiqué comme étant couvert par l'élément de l'état de la technique, l'antériorité par rapport à la revendication portant sur l'espèce est toujours constituée, quel que soit le nombre d'autres espèces également décrites dans l'élément de l'état de la technique.

134. À l'inverse, lorsqu'une revendication contient une divulgation générique, pour la détermination de la nouveauté, la divulgation d'un exemple précis compris dans l'élément de l'état de la technique relevant d'une divulgation générique revendiquée est constitutive d'antériorité pour cette divulgation générique. Par exemple, la divulgation du "cuivre" dans l'élément de l'état de la technique est destructrice de la nouveauté d'une revendication comprenant "métal" en tant que notion générique. De la même façon, lorsqu'une revendication définit le genre d'espèces spécifiques au moyen de variantes, s'agissant par exemple de revendications de type Markush (P1, P2, P3... Pn), il y a antériorité par rapport à la revendication si l'une au moins des variantes (P1) est couverte par l'élément de l'état de la technique.

135. Un exemple précis figurant dans l'élément de l'état de la technique qui est compris dans un intervalle revendiqué constitue une antériorité pour cet intervalle. Par conséquent, lorsque, par l'indication d'intervalles ou par un autre moyen, une revendication couvre plusieurs compositions, si l'une de ces compositions est décrite dans l'élément de l'état de la technique, elle constitue une antériorité par rapport à cette revendication. Par exemple, une revendication portant sur un alliage de titane (Ti) comportant de 0,6 à 0,7% de nickel (Ni) et

de 0,2 à 0,4% de molybdène (Mo) tomberait sous l'antériorité d'un élément de l'état de la technique décrivant un alliage de Ti contenant 0,65% de Ni et 0,3% de Mo. Lorsqu'un élément de l'état de la technique décrit un intervalle qui touche ou chevauche l'intervalle revendiqué, ou qui est compris dans celui-ci, mais qu'aucun exemple tombant dans l'intervalle revendiqué n'est donné, il convient d'apprécier la nouveauté de la revendication au cas par cas. Pour constituer une antériorité par rapport aux revendications, l'objet revendiqué doit être décrit de manière suffisamment précise dans l'élément de l'état de la technique. Si les revendications portent sur un intervalle étroit et l'élément de l'état de la technique divulgue un intervalle large et si l'intervalle étroit sélectionné ne constitue pas simplement une manière d'exécuter l'enseignement découlant de l'élément de l'état de la technique (par exemple, il est démontré que l'effet de la sélection (p. ex., des résultats inattendus) n'est intervenu selon toute probabilité qu'à l'intérieur de l'intervalle étroit revendiqué), compte tenu des autres circonstances, on peut raisonnablement en conclure que l'intervalle étroit n'est pas décrit de manière suffisamment précise dans l'élément de l'état de la technique pour constituer une antériorité par rapport aux revendications (invention de sélection). Les résultats inattendus peuvent également rendre les revendications non évidentes.

136. Conformément au principe général relatif à la production de preuves selon l'article 16, afin de déterminer la portée du principal élément de l'état de la technique selon la règle 14.2) et afin de faire en sorte que le principal élément de l'état de la technique soit suffisant selon la règle 14.1)ii), les preuves ci-après doivent être prises en considération, s'il y a lieu :

- i) preuve expliquant le sens des termes utilisés dans le principal élément de l'état de la technique;
- ii) preuve établissant que ce qui n'est pas divulgué dans le principal élément de l'état de la technique est inhérent;
- iii) preuve qui contribue à déterminer si le principal élément de l'état de la technique est suffisant.

*Directives visées à l'article 12.3) et à la règle 15  
(Précisions relatives à l'activité inventive/non-évidence)*

137. Article 12.3). L'exigence d'activité inventive/de non-évidence est remplie si l'invention, considérée par rapport à l'état de la technique, n'aurait pas été évidente pour une personne du métier. Les termes "compte tenu des différences et des similitudes entre cette invention dans son ensemble et l'état de la technique" attirent l'attention sur les critères qui sont généralement appliqués dans la pratique au moment de déterminer si cette exigence est remplie, mais montrent aussi clairement que l'invention considérée dans son ensemble doit impliquer une activité inventive/ne pas être évidente. La définition de l'état de la technique figurant dans le projet d'article 8.2) exclut l'effet de demandes antérieures sur l'état de la technique en ce qui concerne l'activité inventive/la non-évidence. Des précisions sur l'exigence d'activité inventive/de non-évidence figurent dans le projet de règle 15.

138. Règle 15.1). Contrairement à ce qui se passe pour la détermination de la nouveauté, divers éléments de l'état de la technique peuvent être combinés pour la détermination de l'activité inventive/de la non-évidence. En ce qui concerne les mots "éléments de l'état de la

technique”, il convient de se reporter aux explications figurant au paragraphe 129. Le membre de phrase “divers éléments de l’état de la technique” vise à prendre en compte les différentes situations où plusieurs enseignements sont contenus dans différentes références à l’état de la technique – par exemple divers brevets publiés –, ou les situations où plusieurs enseignements sont contenus dans la même référence à l’état de la technique, par exemple un livre particulier.

139. Règle 15.2). Pour la détermination du contenu de la divulgation des éléments de l’état de la technique, il sera aussi tenu compte, en plus de la divulgation explicite, de la divulgation implicite, c’est-à-dire d’un enseignement qu’une personne du métier pourrait avoir raisonnablement retiré de la divulgation explicite. Le moment crucial pour la détermination de cette divulgation est la date de la revendication de la demande en question.

140. La règle 15.3) énonce le principe général et largement accepté selon lequel il doit être tenu compte des connaissances générales d’une personne du métier pour la détermination de l’activité inventive (non-évidence).

141. Règle 15.4). Cet alinéa porte sur l’évaluation de l’activité inventive (non-évidence). La combinaison, le remplacement ou la modification d’un ou plusieurs éléments de l’état de la technique ne pourrait aboutir qu’à un défaut d’activité inventive (non-évidence), lorsqu’une personne du métier aurait été incitée par l’état de la technique ou ses connaissances générales, très probablement, à combiner, remplacer ou modifier un ou plusieurs éléments de l’état de la technique. Au contraire, lorsqu’il ne serait pas envisageable qu’une personne du métier ait procédé à une telle combinaison, la condition d’activité inventive (non-évidence) serait remplie, même si chaque élément pris individuellement était évident.

#### *Méthode d’appréciation de l’activité inventive/de la non-évidence*

142. Pour l’appréciation de l’activité inventive (non-évidence), il sera procédé selon les étapes suivantes :

- i) détermination de l’étendue de l’invention revendiquée;
- ii) détermination de la portée du ou des éléments pertinents de l’état de la technique;
- iii) détermination d’une personne du métier dans le cas en question;
- iv) détermination des différences et des similitudes entre l’élément ou les éléments pertinents de l’état de la technique et l’invention revendiquée;
- v) analyse de la question de savoir si l’invention revendiquée considérée dans son ensemble aurait été évidente pour une personne du métier compte tenu du ou des éléments pertinents de l’état de la technique et des connaissances générales de cette personne.

143. Afin d'établir que l'invention revendiquée est a priori évidente et de déterminer s'il existait une raison, relevant soit de l'état de la technique soit des connaissances générales d'une personne du métier à la date de la revendication, de modifier, remplacer ou combiner les enseignements de l'état de la technique, les facteurs ci-après doivent en particulier être pris en considération :

- i) pertinence de l'état de la technique;
- ii) pertinence du problème à résoudre;
- iii) pertinence de la fonction ou de la caractéristique de la technique;
- iv) degré raisonnable de prévisibilité de l'invention revendiquée; par exemple, l'invention revendiquée ne comporte pas un résultat inattendu.

144. Selon la règle 2, une personne du métier est réputée posséder des connaissances générales et des compétences normales dans le domaine technique pertinent. Les pratiques et les expériences courantes qui n'exigent normalement que des connaissances générales dans la technique en question et les compétences normales sont donc considérées comme des moyens d'utilisation courante par une personne du métier. Par conséquent, lorsque, à partir des éléments pertinents de l'état de la technique et des connaissances générales qu'elle possède, une personne du métier peut arriver à l'invention revendiquée en utilisant ces moyens d'utilisation courante, l'invention revendiquée sera considérée comme évidente. Toutefois, cela ne s'appliquera pas si la preuve est établie par ailleurs que l'invention revendiquée implique en fait une activité inventive (est non-évidente).

145. Afin de confirmer que l'invention revendiquée implique une activité inventive (qu'elle a un caractère non évident), il faudra en particulier se demander dans un deuxième temps

- i) si l'invention revendiquée répond à un besoin qui est ressenti depuis longtemps;
- ii) si l'invention revendiquée surmonte un préjugé scientifique;
- iii) si des tiers ont essayé précédemment d'arriver au résultat atteint par l'invention revendiquée mais ont échoué;
- iv) si l'invention revendiquée comporte un résultat inattendu;
- v) si l'invention revendiquée remporte un succès commercial particulier.

*Directives visées à l'article 12.4)*  
*(Précisions relatives à possibilité d'application industrielle/utilité)*

146. Article 12.4). Cet alinéa prévoit que, pour être brevetable, une invention doit être susceptible d'application industrielle/utile. De façon à rendre compte du débat au sein du SCP, trois variantes sont proposées dans cette disposition : la deuxième et la troisième variantes correspondent au critère figurant dans de nombreuses législations nationales ou

régionales en ce qui concerne respectivement l'application industrielle et l'utilité. La première variante vise à prendre en considération l'essence des deux conditions, y compris les pratiques dans la réalité, et témoigne d'une perspective plus générale, une invention devant pouvoir être réalisée ou exploitée dans n'importe quel secteur d'activité [commerciale]. Cette variante vise à donner une définition unique correspondant à la fois à la notion de "possibilité d'application industrielle" et à la notion "d'utilité" puisqu'elle couvre l'aspect de réalisation ou d'utilisation dans tout secteur d'activité [commerciale] et l'aspect d'exploitation, ce qui implique un usage concret de l'invention. Le terme "activité commerciale" désigne toute activité économique en dehors de la sphère de "l'activité privée". Il convient toutefois de noter que, même si le terme "commerciale" était supprimé de cet alinéa, une Partie contractante serait libre d'autoriser l'utilisation privée d'une invention brevetée par des tiers à titre d'exception aux droits exclusifs conférés par le brevet, la question des droits conférés par le brevet n'entrant pas dans le cadre du SPLT. [De la même manière, les inventions concernant "les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal" peuvent être exclues des inventions brevetables en vertu de la législation applicable d'une Partie contractante.] La seconde phrase de la variante B est calquée sur l'article 1.3) de la Convention de Paris.

147. Bien que la condition concernant la possibilité d'application industrielle/l'utilité soit étroitement liée à d'autres conditions, telles que celles relatives à la divulgation suffisante, à l'objet brevetable et aux exceptions aux droits conférés par le brevet, il s'agit de conditions distinctes. Par ailleurs, la question du caractère technique de l'invention et la condition de la possibilité d'application industrielle/de l'utilité sont aussi des questions distinctes.

*Directives visées à l'article 13  
(Précisions relatives aux motifs de refus d'une invention revendiquée)*

148. Alinéa 1). Cet alinéa indique les motifs pour lesquels une demande est refusée. Il vise à préciser toutes les conditions relatives à l'examen d'une demande et à la délivrance d'un brevet pour une invention revendiquée. C'est pourquoi les conditions prévues par le Traité sur le droit des brevets, qui sont des conditions relatives à la forme, sont également mentionnées dans cette disposition.

149. Le membre de phrase "lorsque l'office constate que" signifie que l'office n'est pas tenu d'examiner toutes les conditions visées dans cet alinéa avant de délivrer un brevet. Toutefois, si l'office constate au cours de la procédure d'examen qu'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, il doit refuser la demande.

150. Alinéa 2). Cet alinéa prévoit explicitement que, s'agissant des conditions relatives à l'examen d'une demande et à la délivrance d'un brevet pour une invention revendiquée, une Partie contractante ne peut pas refuser une demande en se fondant sur des conditions qui différencieraient de celles visées à l'alinéa 1) ou qui s'y ajouteraient. Les autres conséquences du non-respect des conditions énoncées dans cette disposition ne sont pas régies par le traité ou le règlement d'exécution. Par exemple, lorsque de nouveaux éléments ont été incorporés dans la demande après la date de dépôt originale, une Partie contractante serait libre de prévoir la possibilité d'accorder une date de dépôt différente aux parties relatives aux nouveaux éléments.

*Directives visées à l'article 14*

*(Précisions relatives aux motifs d'annulation ou de révocation d'une revendication ou d'un brevet)*

151. Alinéa 1). Cet alinéa indique les motifs pour lesquels un brevet ou, le cas échéant, une revendication brevetée est révoqué ou annulé. Le membre de phrase “Sous réserve des dispositions du Traité sur le droit des brevets” figure dans cette disposition pour garantir que l'article 10.1) du Traité sur le droit des brevets continuera de s'appliquer, c'est-à-dire que l'inobservation de l'une ou de plusieurs des conditions de forme relatives à une demande, énoncées à l'article 6, alinéas 1) [forme ou contenu de la demande], 2) [formulaire de requête], 4) [taxes] et 5) [document de priorité] et à l'article 8, alinéas 1) à 4) [forme et mode de transmission des communications, langue des communications, formulaires internationaux types et signature des communications] du PLT ne peut pas constituer un motif de révocation ou d'annulation du brevet, dans sa totalité ou en partie, sauf lorsque cette inobservation résulte d'une intention frauduleuse.

152. De même, cette disposition prévoit expressément que l'inobservation des conditions visées au projet d'article 6 [unité de l'invention] et dans les règles relatives à l'article 5.2)a), c'est-à-dire les projets de règles 4 et 5, ne peut pas être un motif de révocation ou d'annulation d'un brevet ou d'une revendication. Si ces conditions peuvent s'avérer nécessaires pour le traitement de la demande, elles ne sont pas essentielles pour la brevetabilité de l'invention revendiquée.

153. Cet alinéa s'applique indépendamment du fait que les motifs en question sont examinés par l'office ou par toute autre autorité compétente, y compris un tribunal. Les mots “annulation ou révocation” doivent s'entendre comme recouvrant également des sanctions ayant un effet équivalent à la révocation ou à l'annulation, par exemple la non-opposabilité des droits.

154. Alinéa 2). Cet alinéa prévoit explicitement qu'une Partie contractante ne peut pas annuler ou révoquer une revendication brevetée ou un brevet en se fondant sur des conditions qui s'ajouteraient à celles visées à l'alinéa 1) ou qui en différeraient. En ce qui concerne les mots “annulation ou révocation”, il convient de se reporter aux explications relatives à l'alinéa 1) (voir le paragraphe 153).

*Directives visées à l'article 15*  
*(Précisions relatives à la révision)*

155. Le terme “autorité quasi judiciaire” vise à éviter toute controverse concernant la question de savoir, par exemple, si les commissions de recours d'une organisation régionale ou l'organisme de recours d'un office national des brevets doivent être considérés comme des autorités judiciaires.

*Directives visées à l'article 16  
(Précisions relatives aux preuves)*

156. Cet article énonce les principes généraux relatifs à la production de preuves. Selon ces principes, un déposant ou une tierce partie peut prendre l'initiative de produire des éléments de preuve visant à établir la véracité d'un fait allégué à propos de la brevetabilité de l'invention revendiquée et de la validité de la revendication brevetée ou l'office d'une Partie contractante peut exiger la production de tels éléments de preuve.

[Fin du document]