

OMPI



SCP/9/6

ORIGINAL : anglais

DATE : 8 avril 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS

Neuvième session
Genève, 12 – 16 mai 2003

NATURE JURIDIQUE DES DIRECTIVES POUR LA PRATIQUE CORRESPONDANT
AU TRAITÉ SUR LE DROIT MATÉRIEL DES BREVETS : OPTIONS À EXAMINER

Document établi par le Bureau international

HISTORIQUE

1. À la huitième session du Comité permanent sur le droit des brevets (SCP), tenue à Genève du 25 au 29 novembre 2002, la question a été soulevée du statut juridique des futures directives pour la pratique correspondant au Traité sur le droit matériel des brevets (SPLT); on s'est en particulier interrogé sur l'opportunité de donner ou non à ces directives une valeur juridique contraignante. Le Bureau international a expliqué que la nature juridique des directives pour la pratique devrait être définie dans les clauses finales et qu'une proposition pourrait être élaborée en vue de la session suivante du SCP (voir le paragraphe 242 du document SCP/8/9 Prov.).

2. Le présent document contient des informations relatives aux options ouvertes en ce qui concerne la nature juridique des futures directives pour la pratique correspondant au SPLT, ainsi que quelques exemples de directives concernant l'examen pratiqué dans certains États membres, dans une organisation régionale et en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Outre la question de la nature juridique des directives pour la pratique, celle de leur mode d'adoption est aussi brièvement traitée. Une proposition de disposition à inclure dans les clauses finales du projet de SPLT pourrait être présentée au SCP ultérieurement.

OPTIONS CONCERNANT LA NATURE JURIDIQUE DES DIRECTIVES POUR LA PRATIQUE

3. L'action normative dans les organisations internationales prend classiquement la forme, en particulier, de traités multilatéraux, qui ont valeur juridique contraignante pour les États membres. Cependant, un traité pose les problèmes suivants : lenteur du processus et absence de souplesse pour l'apport de modifications, en un temps où tout évolue rapidement. Depuis quelques années, des formes moins conventionnelles d'instruments multilatéraux qui ne lient pas les États contractants – déclarations, décisions, recommandations ou lignes directrices non contraignantes – ont été élaborées ou ont gagné en importance. On parle pour désigner ces formes d'instruments de droit non conventionnel. Entre 1999 et 2001, par exemple, les États membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ont adopté trois recommandations communes dans le domaine des marques. Ces recommandations, officiellement non contraignantes pour les États membres, peuvent avoir des répercussions importantes sur l'élaboration des lois nationales à venir compte tenu des engagements politiques que les États membres ont manifestés en les adoptant.

4. En ce qui concerne la gamme des options ouvertes, il convient de noter que les Parties contractantes du SPLT seront libres de statuer sur la nature juridique des directives pour la pratique. Elles pourront, en particulier, consentir à ce que ces directives aient valeur juridique contraignante pour les Parties contractantes du SPLT ou, au contraire, leur refuser cette valeur contraignante. On notera que le sens précis de l'expression "valeur juridique contraignante" pourrait nécessiter un débat au sein du SCP.

5. À une extrémité de la gamme, on peut envisager des directives pour la pratique qui non seulement auraient valeur contraignante en interne pour les examinateurs des offices, mais qui pourraient aussi être invoquées par le déposant ou des tiers pour contester une décision d'un office. Dans ce cas de figure, les directives pour la pratique seraient *de facto* de nature similaire, du point de vue d'un tiers, à celle d'un traité international avec son règlement d'exécution. L'autre extrême serait des directives pour la pratique constituant un simple guide à l'usage des examinateurs des offices, sans valeur juridique contraignante. Dans ce cas, il n'y aurait aucune possibilité, ni en interne pour l'office ni pour des tiers, d'en imposer l'application.

6. De nombreux offices de brevets semblent suivre une ligne intermédiaire : leurs directives en matière d'examen sont sans effet hors de l'office, mais les examinateurs concernés sont tenus de les suivre. Dans certains cas, l'application de ces directives est imposée au moyen d'un mécanisme interne, par exemple un système de contrôle de qualité, qui permet de vérifier que les décisions des examinateurs sont en conformité avec les directives applicables. En d'autres termes, un tiers ne peut généralement pas fonder des poursuites sur le fait qu'une décision a été prise en violation des directives, mais les directives sont considérées comme des instructions à l'intention des examinateurs et l'on attend d'eux qu'ils les suivent. Les exemples ci-après illustrent cette situation :

Canada

“Ce recueil n’est qu’un guide et ne doit pas être cité comme autorité. Cette autorité doit être fondée sur la loi sur les brevets et les règles sur les brevets et leurs interprétations telles que rapportées dans les jugements des tribunaux.”¹

Japon

“En juin 1993, l’Office des brevets du Japon a intégré les anciennes directives générales et plusieurs dizaines de directives pour le domaine industriel en un jeu unique de directives concernant l’examen des demandes de brevet et de modèle d’utilité, après les avoir révisées pour adaptation aux technologies émergentes. Depuis lors, ces directives constituent les instructions générales que les examinateurs de brevets suivent pour appliquer les dispositions légales relatives à l’examen des demandes, et elles aident les déposants et les agents de brevet à mieux comprendre l’examen pratiqué à l’office des brevets.”²

Royaume-Uni

“Les consignes données dans le manuel ne font pas en soi autorité pour dicter une quelconque décision d’un fonctionnaire de l’office des brevets. Le manuel peut être considéré comme un guide, mais il n’impose aucune ligne d’action particulière et ne saurait être cité à cette fin.”³

États-Unis d’Amérique

“Le commissaire établit des règles d’interprétation concernant la brevetabilité qui sont publiées dans le bulletin officiel et insérées, à usage interne, dans le Manual of Patent Examining Procedures (MPEP). Le MPEP n’a pas force de loi, mais il est réputé décrire des procédures sur lesquelles le public peut compter. Le MPEP est un guide à l’usage des agents de brevet et des examinateurs de brevet en ce qui concerne les questions de procédure. Il n’a pas force obligatoire pour les tribunaux, mais néanmoins c’est une interprétation officielle de lois ou règlements avec lesquels il n’y a pas conflit. Toutefois, le MPEP a valeur contraignante pour l’office des brevets et des marques.”⁴

Office européen des brevets

“Les directives ont été établies dans l’intention de couvrir des cas courants. Elles devraient par conséquent n’être considérées que comme des instructions générales. La responsabilité de l’application des directives à des demandes de brevet européen ou à des brevets européens particuliers appartient au personnel chargé de l’examen et celui-ci peut s’écarter de ces instructions générales dans des cas exceptionnels. Néanmoins, les

¹ Recueil des pratiques du Bureau des brevets de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, avant-propos.

² Directives concernant l’examen des demandes de brevet et de modèle d’utilité pratiqué à l’Office des brevets du Japon, préface.

³ Manual of Patent Practice in the UK Patent Office, préface de la quatrième édition.

⁴ Ethicon, Inc. v. Quigg, 849 F.2d 1425 (Fed.Cir.1988). Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp, 728 F.2d 1423 (1984). In re Kaghan, 387 F.2d 398, 401, 156 USPQ 130, 132 (CCPA 1967).

parties peuvent escompter que l'Office se conformera en général aux directives jusqu'au moment où elles seront révisées. Il convient de noter aussi que les directives ne constituent pas un texte de loi. En dernier ressort, pour déterminer la procédure à suivre à l'OEB, il est nécessaire de se référer d'abord à la Convention sur le brevet européen proprement dite, au règlement d'exécution y afférent et au règlement relatif aux taxes, et ensuite à l'interprétation que les chambres de recours et la Grande Chambre de recours donneront de la Convention."⁵

PCT

“Les directives constituent des règles communes applicables à l'examen préliminaire international et visent à faciliter l'application des dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), du règlement d'exécution du PCT et des instructions administratives du PCT en ce qui concerne l'examen préliminaire international. Elles sont conçues pour prévoir les cas les plus typiques. Elles ne doivent donc être considérées que comme des consignes d'ordre général; dans les cas exceptionnels, les examinateurs devront aller au-delà des instructions qu'ils y trouveront. Néanmoins, les déposants peuvent compter que les administrations chargées de l'examen préliminaire international agiront, en règle générale, conformément à ces directives tant qu'elles n'auront pas été révisées. Il est à noter aussi que les directives n'ont pas le caractère obligatoire d'un texte juridique.”⁶

7. Au-delà de ces exemples, les informations que nous avons obtenues concernant d'autres pays montrent que les directives d'examen y sont considérées de manière similaire. Par exemple, au Mexique, les directives données aux examinateurs sont à usage interne exclusivement : leur fonction est de permettre aux examinateurs d'interpréter les dispositions légales.

OPTIONS CONCERNANT LES MODALITÉS D'ADOPTION DES DIRECTIVES POUR LA PRATIQUE

8. Dans l'hypothèse où serait retenue l'option de directives ayant valeur juridique obligatoire, une manière de procéder serait d'approuver ces directives, en même temps que le traité et son règlement d'exécution, lors d'une conférence diplomatique pour l'adoption du SPLT. Cette solution présenterait l'inconvénient qu'examiner dans le détail l'intégralité des directives et les adopter pendant une conférence de ce type prendrait beaucoup de temps. Une autre possibilité qui pourrait être envisagée dans l'hypothèse où l'on voudrait donner aux directives valeur juridique contraignante consisterait à déterminer les dispositions pertinentes des directives et à les incorporer au règlement d'exécution. Cette solution, cependant, risquerait d'alourdir inutilement le règlement d'exécution.

⁵ Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, Introduction, 1.2.

⁶ Directives concernant l'examen préliminaire international selon le PCT, I-3.2.

9. À supposer toutefois que l'on voie dans les directives pour la pratique de simples instructions à suivre par les examinateurs des offices concernés, différentes options pour leur adoption pourraient être envisagées :

i) une première version des directives pour la pratique pourrait être arrêtée par le SCP avant l'adoption du SPLT, par exemple à la conférence diplomatique. Les Parties contractantes pourraient convenir, par une disposition du SPLT ou de son règlement d'exécution, que leurs offices respecteront ces directives. Il pourrait être précisé dans la disposition en question que les directives n'ont pas valeur juridique contraignante et qu'elles ne peuvent donc pas être invoquées par les déposants ou des tiers pour contester la décision d'un office⁷. Selon la teneur des délibérations au cours de la conférence diplomatique, il pourrait être nécessaire d'aligner la première version des directives pour la pratique sur le texte adopté du SPLT, ainsi que d'en préciser le libellé. Ce travail pourrait être effectué par le SCP, étant donné que l'assemblée qui sera créée en vertu du SPLT pourrait n'être constituée que plusieurs années après l'adoption du traité. L'adoption finale des directives ainsi que toutes modifications futures des directives appartiendraient à cette assemblée.

ii) Une deuxième solution serait que les directives pour la pratique soient établies et promulguées par le directeur général de l'OMPI après consultation des États membres concernés. Le directeur général pourrait aussi être habilité à modifier les directives après une consultation similaire. Cette voie a été suivie pour les instructions administratives du PCT (voir la règle 89.2 du PCT). On notera que la situation est quelque peu différente à l'égard des directives concernant respectivement la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, car elles ne sont mentionnées ni dans le traité lui-même, ni dans le règlement d'exécution du PCT. Les directives relatives au PCT sont, dans la pratique, émises par le directeur général de l'OMPI après consultation des administrations compétentes. En ce qui concerne leur nature juridique, les accords conclus entre l'OMPI et chacune des administrations PCT approuvées par l'Assemblée de l'Union du PCT disposent en leur article 2.1) :

“Pour procéder à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international, l'administration applique et observe toutes les règles communes à la recherche internationale et à l'examen préliminaire international et se conforme notamment aux directives concernant la recherche selon le PCT et aux directives concernant l'examen préliminaire selon le PCT.”

iii) Une autre solution encore qui pourrait être envisagée est celle que l'OMPI a adoptée dans le domaine des marques : entre 1999 et 2001, trois jeux de dispositions relatives à la protection des marques ont été adoptés sous forme de recommandations communes par l'Assemblée de l'Union de Paris et l'Assemblée générale de l'OMPI : la Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée en 1999, la Recommandation commune concernant les licences de marques, adoptée en 2000, et la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur l'Internet, adoptée en 2001. L'avantage de cette solution est que les États membres manifestent leur volonté politique en faveur des dispositions ainsi adoptées, volonté politique qui peut avoir autant de poids qu'un instrument ayant valeur juridique contraignante mais auquel les États membres pourraient hésiter à

⁷ La présence d'une disposition de cette nature paraît nécessaire dans toutes les options exposées au paragraphe 9.

adhérer. De plus, un instrument de droit non conventionnel peut évoluer en disposition contraignante, comme ce pourrait être le cas de la Recommandation commune concernant les licences de marques, que le Comité permanent du droit des marques (SCT) de l'OMPI envisage actuellement d'incorporer dans le Traité sur le droit des marques (TLT). Un inconvénient présenté par cette façon de procéder est que la modification de dispositions adoptées par les assemblées des États membres de l'OMPI, en l'absence de clause juridique prévoyant d'autres modalités, serait relativement difficile et lourde.

RÉCAPITULATIF DES QUESTIONS À EXAMINER

10. Il convient de noter que la solution éventuellement retenue parmi les options exposées dans le présent document en ce qui concerne la nature juridique des directives pour la pratique sera conditionnée par le contenu final du SPLT et de son règlement d'exécution. Inversement, la désignation précoce par le SCP de l'option qui a sa préférence à cet égard pourrait être essentielle à la poursuite de l'élaboration du SPLT, étant donné que le contenu de ce dernier dépendra aussi de la nature et du contenu des directives pour la pratique. Cela étant, les principales questions à débattre sont les suivantes :

11. Premièrement, déterminer si les directives pour la pratique devront avoir valeur juridique contraignante, de sorte que les déposants ou les tiers puissent les invoquer pour contester une décision d'un office. Si telle est la décision, les deux options principales seraient soit l'adoption des directives lors de la conférence diplomatique pour l'adoption du SPLT, soit l'incorporation au règlement d'exécution des dispositions des directives dont on considèrera qu'elles doivent avoir la valeur juridique contraignante d'un traité.

12. Deuxièmement, les modalités possibles d'adoption des directives pour la pratique, dans l'hypothèse où il ne leur serait pas donné valeur juridique contraignante. Plusieurs manières différentes de procéder dans ce cas ont été exposées au paragraphe 9.i) et ii).

13. Enfin, le SCP souhaitera peut-être étudier d'autres possibilités offertes par des instruments de droit non conventionnel, tels que l'adoption des directives pour la pratique sous forme de recommandation commune par les assemblées des États membres de l'OMPI, selon la voie suivie pour les trois recommandations relatives aux marques évoquées au paragraphe 9.iii).

14. Le SCP est invité à examiner le contenu du présent document et à formuler des observations à son sujet.

[Fin du document]