

OMPI



SCP/9/7
ORIGINAL : anglais
DATE : 16 mai 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS

Neuvième session
Genève, 12 – 16 mai 2003

RÉSUMÉ PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

Point 1 de l'ordre du jour : ouverture de la session

1. La neuvième session du Comité permanent du droit des brevets (SCP) a été ouverte par M. Francis Gurry, sous-directeur général de l'OMPI, qui a souhaité la bienvenue aux participants au nom du directeur général. M. Philippe Baechtold (OMPI) a assuré le secrétariat.

Point 2 de l'ordre du jour : adoption du projet d'ordre du jour

2. Le projet d'ordre du jour (document SCP/9/1) a été adopté sans modification.

Point 3 de l'ordre du jour : adoption du projet de rapport de la huitième session

3. Le projet de rapport sur la huitième session (document SCP/8/9 Prov.2) a été adopté sans modification.

Point 4 de l'ordre du jour : projet de traité sur le droit matériel des brevets et projet de règlement d'exécution du traité sur le droit matériel des brevets

4. Le SCP a débattu des projets de dispositions tendant à l'harmonisation du droit matériel des brevets sur la base du projet de traité sur le droit matériel des brevets (SPLT) (document SCP/9/2) et du projet de règlement d'exécution du traité sur le droit matériel des brevets (documents SCP/9/3), en se référant, le cas échéant, aux directives pour la pratique correspondant au projet de traité sur le droit matériel des brevets (document SCP/9/4), du document intitulé "Application industrielle" et "Utilité" : points communs et différences" (document SCP/9/5) et du document intitulé "Nature juridique des directives pour la pratique correspondant au traité sur le droit matériel des brevets : options à examiner" (document SCP/9/6).

5. Le SCP a examiné les projets d'articles, ainsi que les projets correspondants de règles et de directives pour la pratique. Il a décidé que les dispositions dont le texte lui paraît acceptable seront considérées comme provisoirement acceptées et qu'elles figureront dans un encadré dans le prochain projet, étant clairement entendu que ces dispositions pourront être réexaminées à tout moment, à la demande de toute délégation, et sous réserve de l'inclusion dans les textes acceptés, le cas échéant, de variantes entre crochets en vue de leur examen ultérieur. Le SCP a invité le Bureau international à établir une nouvelle version du texte des dispositions sur la base des délibérations de la session en cours et à lui soumettre les dispositions révisées à sa prochaine session.

6. Le SCP a procédé à un premier examen de la nature juridique des directives pour la pratique sur la base du document SCP/9/6. Toutes les délégations qui ont pris la parole ont estimé que ces directives ne devraient pas avoir de caractère juridiquement contraignant. En particulier, elles ne devraient pas pouvoir être invoquées par les déposants ou des tiers pour contester la décision d'un office ou d'un tribunal. Toutefois, de l'avis de nombreuses délégations, les directives pour la pratique devraient servir de guide aux examinateurs des différents offices afin d'assurer une certaine uniformité. Certaines délégations ont déclaré que les offices devraient s'engager, sous une forme ou sous une autre, à respecter les directives pour la pratique. D'autres ont estimé que la nature juridique et les effets des directives pour la pratique devraient être examinés après la conclusion d'un accord sur le SPLT. Il a donc été décidé que le SCP reviendra ultérieurement sur la question de la nature juridique exacte des directives pour la pratique.

7. On trouvera ci-après un résumé succinct des délibérations sur le projet d'articles et de règles.

Questions relatives à l'article premier

Article 1.ii)

8. En ce qui concerne la deuxième phrase, une préoccupation a été exprimée au sujet de la question de savoir si les demandes de brevet de dessin ou modèle et de brevet de plante sont visées par cette disposition car ces demandes peuvent être invoquées pour revendiquer la priorité, mais ne sont pas, à proprement parler, des "demande[s] de délivrance de tout titre de protection d'une invention". Certaines délégations ont insisté sur le fait que la disposition doit être conforme à la Convention de Paris.

Article 1.vi) et ix)

9. Les délibérations ont porté essentiellement sur trois questions : i) les variantes d'une revendication; ii) la validité des revendications de priorité; et iii) les priorités multiples ou la priorité partielle. Les délégations du Canada et de l'Argentine ont présenté des projets de texte concernant le point vi) (document n° 1) et le représentant de l'OEB a présenté un projet de texte concernant le point ix) (document n° 2).

Article 1.x)

10. La délégation des États-Unis d'Amérique a proposé un projet de texte concernant la possibilité pour un déposant d'indiquer toute demande principale aux fins de la détermination de la date de priorité d'une invention revendiquée (document n° 3).

Questions relatives à l'article 3

Article 3.1)

11. Le comité a accepté provisoirement le texte proposé par le Bureau international, sous réserve du remplacement, au point iv), des mots "a Contracting Party" par les termes "the Contracting Party" dans le texte anglais.

Article 3.2) et règle 3

12. En ce qui concerne l'article 3.2), plusieurs délégations ont exprimé des préoccupations au sujet du fait que les exceptions sont traitées dans le règlement d'exécution. En ce qui concerne la règle 3, un débat a eu lieu sur l'introduction de l'expression "protection de deuxième niveau" et sur la signification des termes "brevet redélivré".

Questions relatives à l'article 4

Article 4.1)

13. Le comité a accepté provisoirement le texte proposé par le Bureau international, sous réserve de la suppression du mot "[the]" et de la suppression des crochets encadrant le mot "a" dans le texte anglais. Les mêmes modifications sont apportées au titre de l'article 4.

Article 4.2)

14. Le comité a accepté provisoirement le texte proposé par le Bureau international, sous réserve de la suppression des mots "à l'inventeur" figurant à la dernière ligne et du remplacement des mots "the patent" par les mots "a patent" à la troisième ligne du texte anglais.

Article 4.3)

15. Le SCP est convenu que cette disposition doit être supprimée. Les directives pour la pratique préciseront qu'il appartient à la législation nationale de traiter les questions relatives à la titularité du droit en présence de coinventeurs.

Questions relatives à l'article 5

Article 5.1) et 5.2)

16. En ce qui concerne l'article 5.1), deux questions principales ont été abordées. La première concerne le caractère exhaustif ou non de la liste indiquée à l'alinéa 1). La deuxième porte sur le point de savoir si les éléments supplémentaires qui ne sont pas énumérés à l'alinéa 1) doivent être expressément mentionnés ou si ces éléments sont déjà incorporés dans la liste actuelle.

17. En ce qui concerne l'article 5.2), de nombreuses délégations ont déclaré que cette disposition constitue une partie essentielle d'un traité d'harmonisation. D'autres ont en revanche milité fermement en faveur de la suppression de cet article. Certaines délégations ont souligné l'importance de l'expression "sauf disposition contraire du présent traité ou de son règlement d'exécution" et ont fait observer que ces questions importantes doivent être mentionnées expressément dans le texte. Afin de trouver une solution conciliant la réponse aux différentes préoccupations exprimées, d'une part, et la préservation de l'effet d'harmonisation de l'article 5.2), d'autre part, les délégations qui considéraient qu'il convenait d'étoffer la liste des éléments indiquée à l'article 5.1) ont été invitées à soumettre sur le forum électronique du SCP, pour examen à la prochaine session, des propositions permettant de conserver l'article 5.2). Le président a conclu que l'article 5.2) sera placé entre crochets dans le prochain projet.

Règle 2

18. Bien qu'un nombre restreint de délégations se soit nettement prononcé en faveur de l'inclusion de cette disposition soit dans le traité, soit dans le règlement d'exécution, un grand nombre de délégations n'a pas exprimé de préférence marquée sur cette question. Bien que les délégations aient appuyé dans leur grande majorité le texte proposé par le Bureau international, certaines ont exprimé des préoccupations en ce qui concerne son libellé. Il est convenu que les délégations ayant exprimé des préoccupations soumettront d'autres propositions sur le forum électronique du SCP pour examen à la prochaine session du comité.

Règle 4

19. Le président a conclu que cette règle, à l'exception du point iv), peut être acceptée provisoirement, sous réserve de ce qui suit :

Alinéa 1)i)

Le terme "techniques" doit être maintenu entre crochets en attendant le débat sur cette question en rapport avec l'article 12.

Alinéa 1)ii)

L'expression "de préférence" doit être conservée.

Alinéa 1)iii)

L'expression "de préférence" doit être conservée.

Alinéa 1)iv)

En ce qui concerne cette règle, une divergence d'opinions est apparue sur le point de savoir s'il convient de prévoir une condition relative à la divulgation de l'origine géographique des ressources génétiques. La majorité des délégations s'est dite opposée à cette proposition tandis qu'un certain nombre de délégations l'a appuyée. Le président a conclu que le meilleur moyen de régler cette question serait d'insérer un nouveau point dans la règle 4.1) et a invité les délégations intéressées à soumettre des propositions concernant cette nouvelle disposition sur le forum électronique du SCP avant la prochaine session du comité.

Alinéa 1)vi)

En ce qui concerne le critère de la "meilleure manière", les deux solutions suivantes figureront entre crochets après le mot "exposer" à la première ligne : [une manière] [la meilleure manière connue par le déposant au moment du dépôt].

Règle 5.1)

20. Une délégation a proposé de modifier la disposition de manière à préciser que la numérotation des revendications doit commencer par le chiffre "1" et qu'une Partie contractante peut demander aux déposants d'utiliser un type particulier de chiffres.

Règle 5.2)

21. Il a été conclu que dans toute la disposition le terme "techniques" doit être ajouté entre crochets pour qualifier le terme "caractéristiques". Le président a suggéré d'envisager plutôt l'utilisation du terme "[techniques]" dans tout le traité et son règlement d'exécution dans le cadre d'un débat sur l'article 12.1), à la suite duquel des changements dans l'ensemble du texte pourront être examinés. Sur le point de savoir si les revendications doivent être rédigées en deux parties ou en une seule, quelques délégations ont dit préférer laisser le choix aux offices tandis qu'une majorité de délégations ont préféré laisser le déposant en décider.

Règle 5.3)

22. Le comité a accepté provisoirement le texte sous la forme proposée.

Règle 5.4)

23. Un certain nombre de délégations se sont déclarées favorables à l'introduction d'une nouvelle disposition précisant qu'une revendication dépendante ne doit renvoyer qu'à une ou plusieurs revendications antérieures. Les points de vue diffèrent sur le point de savoir si un office doit pouvoir renuméroter les revendications ou s'il appartient au déposant de le faire. La deuxième question examinée dans le cadre de cette disposition a fait ressortir les différences existantes en ce qui concerne la possibilité de revendications dépendantes multiples dépendant de revendications dépendantes multiples.

Article 5.3)

24. Compte tenu des points de vue divergents exprimés, il a été convenu que les termes “[Sous réserve de l’article 7.5)]” seront conservés dans le texte en vue d’un examen approfondi.

Questions relatives à l’article 6 et règle 6

25. La délégation des États-Unis d’Amérique a fait observer que son office réalisera une étude sur sa pratique en matière de limitation et a proposé de reporter l’examen de l’unité de l’invention. Il n’y a pas eu d’autres débats sur ces dispositions.

Questions relatives aux articles 7 et 7bis

Article 7.1)

26. Les délibérations ont porté essentiellement sur le sous-alinéa b). Aucune délégation d’un État ne s’est opposée à l’inclusion de cette disposition, mais certaines organisations non gouvernementales se sont déclarées préoccupées par le fait que les déposants n’auront pas d’autres possibilités d’apporter des modifications ou des corrections. Une autre question a été posée : cette disposition devrait-elle s’appliquer au déposant en ce qui concerne la demande divisionnaire, de continuation ou de continuation-in-part ou seulement au déposant en ce qui concerne la demande principale. Une délégation a en outre demandé quel est le lien entre les expressions “erreur ou irrégularité” et “condition visée à l’article 13.1)”. Pour conclure le président a déclaré que le sous-alinéa a) peut être provisoirement accepté mais que le sous-alinéa b) mérite une réflexion approfondie en ce qui concerne les questions mentionnées ci-dessus.

Règle 7.1)

27. Le comité a accepté provisoirement le texte sous la forme proposée.

Règle 7.2)

28. Compte tenu de l’examen en cours de la règle 91.1 du règlement d’exécution du PCT par le Groupe de travail sur la réforme du PCT qui se réunira la semaine prochaine, le comité a décidé de reporter le débat en attendant les résultats de cet examen.

Article 7.2)

29. Un certain nombre de délégations sont favorables au maintien d’une distinction entre le terme “modifications” et le terme “corrections” et ont proposé que ces termes soient précisés dans les articles ou dans les règles. Étant donné les opinions divergentes sur la question de savoir si l’abrégé devrait être visé par la présente disposition, il a été convenu de conserver ce terme entre crochets. En conclusion, il a été en outre déclaré qu’il conviendrait d’insérer entre crochets au début de l’article les mots “Sous réserve de l’alinéa 4),”.

Article 7.3)

30. Le SCP est convenu d'apporter les modifications suivantes : i) insérer les mots "Sous réserve de l'alinéa 5)," au début du paragraphe; ii) supprimer les mots " , autre que la correction d'une erreur évidente conformément aux prescriptions du règlement d'exécution, ne peut être" et réinsérer le terme "n'est" après les mots supprimés. Il a été également décidé que le Bureau international reverra le projet en ce qui concerne la référence à une partie manquante de la description ou un dessin manquant selon le Traité sur le droit des brevets (PLT). Étant donné que les divergences de vues sur le point de savoir si l'abrégé devrait être également visé par la règle interdisant d'inclure un élément nouveau, le SCP a décidé que le terme "abrégé" devrait figurer entre crochets à la deuxième ligne aux fins d'un examen plus approfondi.

Article 7.4)

31. Le président a fait observer que cette disposition est intrinsèquement liée à l'article 7.2). Son application aux demandes entrées dans la phase nationale, lorsque l'abrégé a été établi par une administration chargée de la recherche internationale dans le cadre du PCT, nécessite un complément d'examen.

Article 7.5)

32. Un certain nombre de délégations se sont déclarées opposées à l'inclusion de cette disposition en l'état, mais la majorité des délégations sont d'accord pour l'inclure sous réserve des modifications suivantes : à la deuxième ligne, les mots " , lorsque le déposant est chargé d'établir l'abrégé," devraient être supprimés; à la troisième ligne, les mots "sont autorisées compte tenu de" devraient être remplacés par "tiennent compte de"; et à la quatrième ligne, les mots " , lorsque l'abrégé est remis par le déposant" devraient être insérés après le terme "abrégé".

Article 7bis

33. Un certain nombre de délégations ont estimé que cet article devrait être supprimé, mais plusieurs autres ont jugé que cette suppression aurait pour effet d'instituer, dans toutes les Parties contractantes, une procédure de limitation postérieure à la délivrance du brevet. Le Bureau international a indiqué que les alinéas 2) et 3) devraient être alignés sur l'article 7.3) lorsqu'une nouvelle version de ces dispositions sera établie.

Questions relatives à l'article 8

Article 8.1)

34. Un certain nombre de délégations sont favorables à l'inclusion d'une disposition relative à la perte de droits dans le cadre d'une exploitation commerciale secrète. Une majorité de délégations s'est toutefois déclarée opposée à cette proposition. Une délégation a proposé de traiter la question à titre facultatif au titre de l'article 13. Pour conclure, le président a déclaré que la disposition peut être provisoirement acceptée sous réserve de l'inclusion, dans le prochain projet de traité, d'un nouveau projet de texte entre crochets portant sur la question de l'exploitation commerciale secrète, au regard de l'article 8 ou des articles 13 et 14.

Règle 8.1)

35. Le SCP a provisoirement accepté le texte sous la forme proposée.

Règle 8.2)

36. Conformément aux paragraphes 76 et 77 des directives pour la pratique, il a été demandé au Bureau international de préciser dans le règlement d'exécution l'expression "raisonnablement possible". Le président a invité les délégations à présenter des propositions écrites au forum électronique en vue d'aider le Bureau international. L'emploi du terme "obligation" devrait être revu afin d'englober des éléments autres que des relations strictement contractuelles.

Règle 8.3)

37. Étant donné les opinions divergentes, il a été décidé qu'à la dernière ligne, le mot "[premier]" devrait être inséré avant le mot "dernier", qui devrait également figurer entre crochets. Il conviendrait de tenir compte des délibérations dans le prochain projet de directives pour la pratique afin d'aider les délégations à comprendre clairement les questions en jeu. Une proposition présentée par une délégation concernant l'inclusion d'une disposition d'ordre général, aux termes de laquelle les offices lèveraient, lors de l'examen d'une demande, toute ambiguïté en faveur du déposant, a reçu un soutien très limité.

Article 8.2)a) et b)

38. Certaines délégations ont proposé de regrouper les alinéas a) et b), tandis que d'autres délégations ont tenu à conserver la structure actuelle pour exprimer clairement les notions dont il est question. Une délégation a estimé que l'effet de demandes antérieures sur l'état de la technique devrait valoir pour la nouveauté et l'activité inventive. Les délibérations ont porté sur la possibilité d'ajouter une disposition sur la publication des demandes après 18 mois soit dans le cadre de la présente disposition, soit en élaborant une disposition distincte dans le projet de traité. Certaines délégations se sont déclarées favorables à cette notion et d'autres s'y sont opposées. En conclusion, il a été déclaré que le Bureau international réfléchira à la nécessité d'ajouter cette disposition. Il a en outre été décidé que le Bureau international reconsidérera l'emploi de l'expression "demandes antérieures" dans la mesure où, dans le projet de texte, elle s'applique également aux demandes dont la date de dépôt est postérieure à la date de dépôt de la demande considérée.

Article 8.2)c)

39. De l'avis d'une délégation, la référence à l'article 3.1)i) à iii) dans cette disposition ne couvre pas tous les cas envisagés. La délégation des États-Unis d'Amérique a fait observer que la question de la doctrine Hilmer est toujours en cours d'examen dans son pays. En ce qui concerne l'expression "déposée avec effet sur" figurant au point i), une délégation a suggéré soit d'employer les mots "déposée auprès de ou pour" par souci de cohérence, soit de la définir. Pour ce qui est des variantes proposées dans le projet de texte, une majorité de délégations s'est prononcée en faveur de la variante A. Quelques délégations, moins nombreuses, se sont prononcées en faveur de la variante B. L'effet des demandes internationales dans le contexte de l'article 8.2) étant une question examinée de longue date dans le cadre du PCT, le comité a décidé de conserver les deux variantes dans le prochain projet de texte.

Règle 9.1)

40. Le comité a accepté provisoirement le texte sous la forme proposée.

Règle 9.2)

41. La majorité des délégations a dit préférer la deuxième variante, qui figure entre crochets, mais certaines d'entre elles ont également appuyé la première variante. Une délégation a proposé de conserver la première variante, mais de supprimer les mots "et n'aurait pas dû être publiée en vertu de la législation applicable". Une proposition à l'effet d'inclure dans la deuxième variante l'expression "ou considérée comme retirée" n'a pas été appuyée. En outre, le comité est convenu que l'article 8.2) doit être mentionné expressément dans la dernière ligne.

Règle 9.3)

42. Un certain nombre de délégations ont estimé que cette disposition est très importante. D'autres, en revanche, s'y sont opposées ou ont estimé qu'elle n'est pas nécessaire. Une délégation a fait observer que cet alinéa devrait être révisé à la lumière des résultats de l'examen de la disposition relative au délai de grâce. En ce qui concerne les variantes présentées à la précédente session, une délégation a dit vouloir réinsérer la variante supprimée. Il a été décidé que la disposition en question figurera entre crochets compte tenu des divergences d'opinions concernant son objet. En outre, il convient de rectifier le renvoi aux alinéas 1) à 3) pour le remplacer par un renvoi aux alinéas 1) et 2).

Questions relatives à l'article 9

43. La délégation de la Grèce, parlant au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, a indiqué que l'introduction d'une disposition relative au délai de grâce dans le SPLT peut être utile aux utilisateurs du système de brevets, à condition qu'elle soit introduite dans le cadre d'un système général fondé sur le principe du premier déposant. Ce délai de grâce doit, en particulier, n'être qu'un filet de sécurité, être limité à une période de six mois précédant la date de priorité et être revendiqué par le déposant, à moins que celui-ci ne soit pas, ou n'ait pas pu être, au courant de la divulgation. En outre, cela ne devrait pas avoir d'incidence sur les droits des tiers. Deux délégations ont fait part de leur préoccupation au sujet de l'introduction d'un délai de grâce, sur le principe, mais ont dit être disposées à accepter une solution dans le cadre d'un consensus international. Toutes les autres délégations se sont prononcées en faveur de l'introduction d'un délai de grâce, mais les opinions de certaines délégations ont divergé quant à savoir si la durée de ce délai doit être de six ou de 12 mois, si la disposition relative aux droits des tiers doit être obligatoire ou facultative et si le délai de grâce doit être revendiqué par le déposant. Par ailleurs, des doutes ont été émis quant à la pertinence de l'alinéa 3), dans la mesure où il s'agit d'une disposition relative à la preuve. Le comité a décidé que le Bureau international inclura des variantes dans le prochain projet de texte.

Questions relatives à l'article 10

Article 10.1)

44. En ce qui concerne le rapport entre le terme "invention revendiquée" à la première ligne et le mot "invention" à la quatrième ligne, de nombreuses délégations ont déclaré que ce dernier devrait renvoyer expressément à l'invention revendiquée. Une délégation a proposé que les mots "dans le pays qui délivre le brevet" soient ajoutés à la première phrase après les mots "personne du métier". Certaines délégations ont réservé leur position, mais une majorité de délégations se sont déclarées opposées à cette proposition qui, selon elles, irait à l'encontre de l'harmonisation à l'échelon international.

Article 10.2)

45. Les délibérations ont porté sur le point de savoir si les mots "à la date de dépôt" et les termes "modifiés et corrigés conformément à la législation applicable" devraient être supprimés ou non. Il a toutefois été convenu que pour satisfaire à la condition d'une divulgation suffisante, un déposant ne peut pas se fonder sur un élément allant au-delà de la divulgation à la date de dépôt.

Point 5 de l'ordre du jour : travaux futurs

46. Le Bureau international a informé le comité que sa dixième session se tiendra en principe au cours du premier semestre de 2004, à Genève.

47. Le SCP a noté que le présent document est un résumé établi sous la responsabilité de la présidence et que le compte rendu officiel figurera dans le rapport de la session. Ce rapport consignera toutes les interventions pertinentes faites au cours de la réunion et sera adopté conformément à la procédure convenue par le SCP à sa quatrième session (voir le paragraphe 11 du document SCP/4/6), qui prévoit que les membres du SCP fassent des observations sur le projet de rapport publié sur le forum électronique consacré au SCP. Le comité sera ensuite invité à adopter le projet de rapport, compte tenu des observations reçues, à sa prochaine session.

48. Le SCP a pris note du contenu de ce résumé présenté par le président.

[Fin du document]