

OMPI



SCP/WGM/3/1
ORIGINAL : anglais
DATE : 3 avril 2003

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DIVULGATIONS D'INVENTIONS
MULTIPLES ET LES DEMANDES COMPLEXES

Troisième session
Genève, 13 mai 2003

ÉTAT D'AVANCEMENT DES DISCUSSIONS

Document établi par le Bureau international

I. PROCÉDURES PARTICULIÈRES POUR TRAITER LES DEMANDES
COMPLEXES, TELLES QUE LES MÉGA-DEMANDES OU LES LONGS
LISTAGES DE SÉQUENCES

1. À la deuxième session du Groupe de travail sur les divulgations d'inventions multiples et les demandes complexes (ci-après dénommé "groupe de travail"), les délibérations ont fait ressortir que de nombreux offices traitent efficacement les demandes complexes en appliquant strictement les règles en vigueur, bien que le traitement de ces demandes soulève des problèmes d'ordre pratique. Aucune délégation n'a préconisé l'incorporation de dispositions relatives aux demandes complexes dans le projet de traité sur le droit matériel des brevets (SPLT). Les participants se sont accordés à reconnaître que la question pourrait être traitée dans un autre cadre, par exemple entre les offices de la coopération trilatérale ou au sein des organes compétents du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) (voir le paragraphe 344 du projet de rapport – document SCP/8/9 Prov.2).

2. Lors de la septième Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT, tenue à Genève du 10 au 14 février 2003, les participants ont examiné le projet de directives combinées concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT. La question des demandes complexes a été abordée, notamment en rapport avec certaines situations dans lesquelles une recherche internationale ou un examen préliminaire international limités sont effectués. Les offices de la coopération trilatérale, qui

sont probablement les plus concernés par ces demandes complexes, peuvent partager avec les autres membres du groupe de travail et les observateurs auprès de cette instance leurs données d'expérience et leurs informations sur les projets trilatéraux relatifs à cette question. Compte tenu des délibérations du groupe de travail à sa dernière session, les membres du groupe de travail et les observateurs auprès de cet organe sont invités à se prononcer sur l'opportunité de poursuivre l'examen de cette question au sein de ladite instance.

II. NOMBRE DE REVENDICATIONS/REVENDICATIONS CLAIRES ET CONCISES

3. À sa deuxième session, le groupe de travail est généralement convenu que les questions qui pourraient faire l'objet d'un examen plus approfondi dans le cadre du projet de SPLT devront être réexaminées par le Comité permanent du droit des brevets (SCP), étant donné qu'il existe diverses raisons pouvant justifier le dépôt d'un grand nombre de revendications (voir le paragraphe 344 du projet de rapport – document SCP/8/9 Prov.2). Un moyen éventuel de rendre compte des délibérations au sein du groupe de travail peut être d'apporter autant de précisions que possible sur ces questions dans les directives pour la pratique, par exemple en établissant une liste d'exemples de revendications abusivement multipliées et ne satisfaisant pas aux exigences de clarté et de concision. En ce qui concerne la règle 6.1.a) du règlement d'exécution du PCT, il convient de noter que la question a été examinée dans le cadre de la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT, parallèlement à l'examen du projet de directives combinées concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT. Compte tenu des délibérations du groupe de travail à sa dernière session, les membres du groupe de travail et les observateurs auprès de cet organe sont invités à se prononcer sur la question de savoir s'il convient de poursuivre l'examen de ce sujet au sein de ladite instance ou si le SCP devrait prendre le relais.

III. LIENS ENTRE LES REVENDICATIONS

4. Les délibérations qui ont eu lieu au cours de la deuxième session du groupe de travail ont montré qu'une majorité de délégations et de groupes d'utilisateurs acceptent sans aucune difficulté le fait que des revendications dépendantes multiples puissent dépendre d'autres revendications dépendantes multiples (voir le paragraphe 344 du projet de rapport – document SCP/8/9 Prov.2). Compte tenu des délibérations du groupe de travail à sa dernière session, les membres du groupe de travail et les observateurs auprès de cet organe sont invités à se prononcer sur la question de savoir s'il convient de poursuivre l'examen de ce sujet au sein de ladite instance ou si le SCP devrait prendre le relais.

IV. UNITÉ DE L'INVENTION

5. À la deuxième session du groupe de travail, deux délégations ont noté les problèmes soulevés par la règle de l'unité de l'invention énoncée à la règle 6 du projet de règlement d'exécution du SPLT, qui est en conformité avec les dispositions pertinentes du PCT (voir le paragraphe 344 du projet de rapport – document SCP/8/9 Prov.2). L'une des questions examinées concerne la définition de l'expression "caractéristiques techniques particulières" dans le projet de règle 6, qui peut nécessiter la détermination a posteriori d'une absence d'unité de l'invention, ce qui signifie que l'unité de l'invention ne peut être contestée qu'après que l'état de la technique a été pris en considération. Dans le contexte du PCT, cet examen a posteriori ne semble pas poser de difficulté, puisque l'absence d'unité de l'invention serait relevée par l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, respectivement dans le cadre de la recherche

internationale ou de l'examen préliminaire international. Toutefois, dans le contexte du SPLT qui vise à harmoniser les législations nationales et régionales en matière de brevets, une détermination a posteriori ne serait pas, dans la pratique, applicable à certains offices, par exemple ceux qui ne procèdent pas à un examen quant au fond. Malgré la différence entre le traitement des demandes internationales selon le PCT au cours de la phase internationale et le traitement des demandes nationales ou régionales dans les systèmes nationaux ou régionaux de brevet, il peut être souhaitable, pour les utilisateurs du système de brevet, d'harmoniser la règle de l'unité de l'invention de manière à appliquer la même norme tant dans le cadre du PCT que dans celui des législations nationales ou régionales.

6. En vue de faciliter le débat, différentes méthodes peuvent être envisagées. La première consisterait à maintenir le projet de règle 6 du SPLT selon lequel l'expression "caractéristiques techniques particulières" désigne les caractéristiques techniques déterminant une contribution apportée à l'état de la technique par chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout. Les offices ne procédant pas à un examen quant au fond ne peuvent déterminer l'unité de l'invention qu'a priori, en partant de l'hypothèse selon laquelle les inventions revendiquées sont sans incidence sur l'état de la technique. Étant donné que l'absence d'unité de l'invention n'est pas un motif de révocation d'un brevet, dans les pays de ces offices, l'absence d'unité de l'invention a posteriori ne serait pas relevée. En conséquence, il n'y aurait pas d'harmonisation sur le plan international en ce qui concerne l'unité de l'invention.

7. La deuxième méthode consisterait à étudier la possibilité de mettre en œuvre un nouvel examen a priori, qui pourrait être effectué par tous les offices, tout en maintenant le principe selon lequel il ne serait satisfait à l'exigence qu'une pluralité d'inventions ne forme qu'un seul concept inventif général que s'il existe entre ces inventions une relation technique portant sur une ou plusieurs "caractéristiques techniques particulières" identiques ou correspondantes. Conformément aux pratiques nationales de certains offices (voir les exemples dans l'annexe I), un examen a priori serait axé uniquement sur la relation technique entre un groupe d'inventions concernées, sans prendre en considération l'état de la technique. L'existence de la relation technique requise peut être supposée lorsqu'un groupe d'inventions relève, par exemple, des situations décrites dans l'annexe II.

8. Cet examen devrait, dans la pratique, être applicable à tous les offices nationaux et régionaux concernés. Il devrait tenir compte des intérêts tant des offices procédant à l'examen que des offices ne procédant pas à l'examen, ainsi que de ceux des petits et des grands offices. Il devrait également être précis et direct de sorte qu'il puisse être appliqué uniformément par tous les offices. L'harmonisation des règles relatives à la détermination de l'unité de l'invention, applicables tant dans le cadre du PCT que dans celui des législations nationales et régionales, constitue une autre question importante. Concernant le PCT, l'annexe B des Instructions administratives du PCT contient actuellement des directives détaillées relatives à l'exigence de l'unité de l'invention. Étant donné son importance pour la recherche internationale et l'examen préliminaire international, la Réunion des administrations internationales instituées en vertu du PCT envisage l'incorporation, au besoin en la modifiant, de l'annexe B dans le projet de directives combinées concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT.

[L'annexe I suit]

ANNEXE I

EXEMPLES : RÉSUMÉ DES PRATIQUES DE L'INSTITUT FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE [SUISSE] ET DE L'OFFICE DES BREVETS ET DES MARQUES DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE (ROSPATENT)¹*Institut fédéral de la propriété intellectuelle [Suisse]*

Étant donné que l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle ne procède pas à l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive des demandes de brevet, il a besoin d'un système efficace lui permettant de déterminer l'unité de l'invention sans devoir examiner d'abord l'état de la technique.

Selon l'article 30.1) de l'Ordonnance sur les brevets, lorsque la demande de brevet contient plusieurs revendications indépendantes, le lien technique qui exprime le concept inventif général doit ressortir de ces revendications mêmes. Cette condition est en particulier réputée remplie lorsque la demande contient l'une des combinaisons de revendications indépendantes indiquées à l'article 30.2) de l'Ordonnance sur les brevets, à savoir :

i) outre une première revendication pour un procédé donné, une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé, une revendication pour le produit en résultant et une revendication, soit pour une application de ce procédé, soit pour une utilisation de ce produit; ou

ii) outre une première revendication pour un produit donné, une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit, une revendication pour un moyen de mise en œuvre de ce procédé et une revendication pour une utilisation de ce produit; ou

iii) outre une première revendication pour un dispositif donné, une revendication pour un procédé de mise en œuvre de ce dispositif et une revendication pour un procédé de fabrication de ce dispositif.

En outre, certaines combinaisons de revendications appartenant à la même catégorie sont également réputées remplir la condition d'unité de l'invention. Lorsque les inventions portent sur des procédés, des procédés différents sont réputés remplir la condition d'unité de l'invention si leur point de départ et leur point d'arrivée sont identiques, en d'autres termes si les différences concernent uniquement la procédure entre ces points, ou si leur point de départ ou leur point d'arrivée sont identiques et que la procédure entre ces points est, dans une large mesure, la même. Lorsque les inventions portent sur des produits, deux produits remplissent la condition d'unité de l'invention s'ils sont complémentaires sur le plan technique de manière à fonctionner conjointement, par exemple une clé et une serrure.

¹ Des renseignements complémentaires sur les pratiques relatives à l'unité de l'invention appliquées dans le cadre des différentes législations nationales ou régionales peuvent être obtenus sur le site Internet du forum électronique du SCP (<http://www.wipo.int/scp>; voir la deuxième session du groupe de travail).

Deux produits remplissent également la condition d'unité de l'invention si, pris ensemble, ils forment une paire représentant une partie et un tout, par exemple le filtre d'une cigarette et une cigarette.

Office des brevets et des marques de la Fédération de Russie (ROSPATENT)

Selon le règlement de l'office, une demande est réputée se rapporter à une seule invention si les revendications contiennent une revendication indépendante unique, y compris lorsque celle-ci contient des variantes. Une revendication indépendante n'est pas considérée comme se rapportant à une seule invention et l'utilisation de variantes n'est pas autorisée dans les cas suivants :

- i) si les caractéristiques de substitution n'aboutissent pas au même résultat technique;
- ii) si la variante se rapporte à un groupe de caractéristiques dont chacune comprend plusieurs caractéristiques remplissant des fonctions indépendantes;
- iii) si le choix de la variante dépend du choix des autres caractéristiques.

En outre, une revendication indépendante n'est pas considérée comme se rapportant à une seule invention lorsqu'elle porte sur les caractéristiques d'inventions ayant trait à des objets de types différents ou à un ensemble de moyens, dont chacun a une désignation propre, sans objectif général commun.

Lorsqu'un groupe d'inventions est caractérisé dans plusieurs revendications indépendantes, la règle de l'unité de l'invention est considérée comme respectée dans les cas suivants :

- i) si l'une des inventions a été conçue afin d'obtenir une autre invention;
- ii) si l'une des inventions est destinée à produire une autre invention (par exemple, un procédé et un dispositif destiné à la réalisation du procédé);
- iii) si l'une des inventions est destinée à être utilisée dans une autre invention (par exemple, un procédé et une substance destinée à être utilisée dans le procédé);
- iv) si l'une des inventions est destinée à l'utilisation d'une autre invention (par exemple, une lampe électrique et un support connexe);
- v) si les inventions se rapportent à un objectif unique ou identique afin d'obtenir le même résultat technique.

Pour respecter la règle de l'unité de l'invention, il suffit d'établir un lien direct entre une revendication et au moins une autre revendication ou un lien indirect entre les autres revendications.

ANNEXE II

LISTE RÉCAPITULATIVE EN CE QUI CONCERNE L'UNITÉ DE L'INVENTION²

- A) Lorsque les revendications relèvent de catégories différentes,
- i) un produit et un procédé de fabrication du produit;
 - ii) un produit et un mode d'utilisation de ce produit;
 - iii) un produit, un procédé de fabrication du produit et un mode d'utilisation de ce produit;
 - iv) un procédé et un dispositif ou moyen permettant de mettre en œuvre le procédé;
 - v) un produit, un procédé de fabrication du produit et un dispositif ou moyen permettant de mettre en œuvre le procédé;
 - vi) un produit, un procédé de fabrication du produit, un dispositif ou moyen permettant de mettre en œuvre le procédé et un mode d'utilisation de ce produit.
- B) Lorsque les revendications relèvent de la même catégorie,
- i) une combinaison et une sous-combinaison;
 - ii) des inventions fonctionnant de manière solidaire (objets des inventions interdépendants);
exemple : émetteur et récepteur; canon et munitions; clé et serrure
 - iii) une invention spécialement conçue pour être utilisée dans une autre invention, y compris "une partie d'un tout";
exemple : filament A pour lampe et lampe B comportant un filament A; composé X et composition insecticide contenant le composé X et un excipient
 - iv) des inventions ayant en commun un élément principal caractérisant les inventions;
exemple : écran doté de caractéristiques A+B et écran doté de caractéristiques A+B+C

² Si la méthode suggérée est retenue, il conviendra d'apporter des précisions supplémentaires dans la liste. Par exemple, en ce qui concerne les inventions dans différentes catégories, comme au point i), la question de savoir si un procédé nécessite d'être "spécialement conçu" pour la fabrication du produit peut faire l'objet d'un examen approfondi.

- v) des variantes;
 exemple : la doctrine Markush
- vi) un produit intermédiaire ou final.

[Fin de l'annexe II et du document]