

La Propriété industrielle

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
160 francs suisses
Fascicule mensuel:
17 francs suisses

104^e année - N° 10
Octobre 1988

Revue mensuelle de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Sommaire

NOTIFICATIONS RELATIVES AUX TRAITÉS

Convention OMPI. Adhésion: Malaisie	375
Arrangement de Madrid (marques). Ratification de l'Acte de Stockholm (1967): Portugal	375

RÉUNIONS DE L'OMPI

Union de Paris. Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions. Cinquième session (Genève, 13-17 juin 1988)	
I. Note et liste des participants	376
II. Rétablissement du droit de revendiquer la priorité (HL/CE/IV/INF/3)	404
III. Durée des brevets et taxes de maintien en vigueur. Corrigendum au document HL/CE/IV/INF/2	407

ÉTUDES

Stimulation de l'activité inventive dans l'entreprise — Les systèmes d'inventions de salariés, systèmes d'appui de l'activité inventive, de <i>M. Yokoyama</i>	409
--	-----

NOUVELLES DIVERSES

ARIPO	416
Bangladesh	416
Office japonais des brevets: Introduction d'une procédure accélérée à suivre en cas d'exploitation pour l'examen des demandes d'enregistrement de dessins ou modèles particulièrement urgentes et des recours y afférents	416

CALENDRIER DES RÉUNIONS	423
-----------------------------------	-----

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ENCART)

Note de l'éditeur

JAPON

Loi sur les brevets (N° 121 du 13 avril 1959, modifiée en dernier lieu par la Loi N° 27 de 1987)	Texte 2-001
--	-------------

© OMPI 1988

La reproduction des notes et rapports officiels, des articles ainsi que des traductions de textes législatifs et conventionnels, publiés dans la présente revue, n'est autorisée qu'avec l'accord préalable de l'OMPI.

ISSN 0033-1430

Notifications relatives aux traités

Convention OMPI

Adhésion

MALAISIE

Le Gouvernement de la Malaisie a déposé le 1^{er} octobre 1988 son instrument d'adhésion à la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), signée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 2 octobre 1979.

Ladite Convention telle que modifiée le 2 octobre 1979 entrera en vigueur à l'égard de la Malaisie le 1^{er} janvier 1989.

Notification OMPI N° 144, du 3 octobre 1988.

Arrangement de Madrid (marques)

Ratification de l'Acte de Stockholm (1967)

PORTUGAL

Le Gouvernement du Portugal a déposé le 22 août 1988 son instrument de ratification de l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967, modifié le 2 octobre 1979, de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891.

L'Acte de Stockholm (1967), modifié le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l'égard du Portugal le 22 novembre 1988.

Notification Madrid (marques) N° 39, du 22 août 1988.

Réunions de l'OMPI

Union de Paris

Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions

Cinquième session
(Genève, 13-17 juin 1988)

I.

NOTE*

Introduction

Le Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (ci-après dénommé «comité d'experts») a été convoqué du 13 au 17 juin 1988 à Genève pour y tenir sa cinquième session¹. Le 16 juin 1988, il a décidé d'ajourner cette session, étant donné qu'il ne pouvait achever l'examen de tous les points de l'ordre du jour par manque de temps, et d'en tenir la deuxième partie du 12 au 16 décembre 1988. En conséquence, la présente note porte sur la première partie de la cinquième session du comité d'experts. Une note sur la deuxième partie de cette session fera l'objet d'une publication en temps opportun.

Les Etats suivants, membres de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, étaient représentés: Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Cuba, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Japon, Madagascar, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Corée, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique, Uruguay, Yougoslavie et Zaïre (36). Les Etats membres suivants de l'OMPI étaient représentés par des observateurs: El Salvador, Panama, Pérou (3). En outre, des représentants de deux

organisations intergouvernementales et de 29 organisations non gouvernementales ont participé à la session en qualité d'observateurs. La liste des participants suit la présente note.

Le comité d'experts a examiné 11 questions, dont une pour la cinquième fois, trois pour la troisième fois, six pour la deuxième fois et une seule pour la première fois.

La question ayant déjà été examinée par le comité d'experts à ses première, deuxième, troisième et quatrième sessions (juillet 1985, mai 1986, mars 1987 et novembre 1987) concerne le délai de grâce pour la divulgation d'une invention avant le dépôt d'une demande. Avant la première session du comité d'experts, cette même question avait déjà été examinée par le Comité d'experts sur le délai de grâce pour la divulgation d'une invention avant le dépôt d'une demande et avait fait l'objet d'un memorandum du Bureau international de l'OMPI, dont le texte avait été reproduit *in extenso* dans *La Propriété industrielle*, 1984, p. 342 à 357.

La question déjà examinée par le comité d'experts à ses deuxième et troisième sessions (mai 1986 et mars 1987) concerne l'extension de la protection conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus au moyen du procédé breveté et le renversement de la charge de la preuve. Le memorandum établi par le Bureau international sur cette question a été intégralement reproduit dans *La Propriété industrielle*, 1987, p. 303 à 309.

Les deux questions déjà examinées par le comité d'experts à ses troisième et quatrième sessions (mars 1987 et novembre 1987) concernent: i) le droit au brevet lorsque plusieurs demandes ont été déposées par différents déposants pour la même invention (question qui s'intitulait précédemment «droit au brevet lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention indépendamment l'un de l'autre») et ii) l'étendue de la protection et l'interprétation des revendications. Les

* Etablie par le Bureau international.

¹ Pour les notes relatives aux première, deuxième, troisième et quatrième sessions, voir *La Propriété industrielle*, 1985, p. 303, 1986, p. 337, 1987, p. 224 et 1988, p. 195.

mémoires établis par le Bureau international sur ces deux questions ont été intégralement reproduits dans *La Propriété industrielle*, 1987, p. 237 à 258.

Les six questions que le comité d'experts avait déjà examinées à sa quatrième session (novembre 1987) concernent: i) les exclusions de la protection par brevet, ii) la durée des brevets, iii) les taxes de maintien en vigueur, iv) la protection provisoire, v) les droits des utilisateurs antérieurs et vi) le rétablissement du droit de revendiquer la priorité. Les mémoires établis par le Bureau international sur les cinq premières questions précitées ont été intégralement reproduits dans *La Propriété industrielle*, 1988, p. 209 à 254. Le mémoire rédigé par le Bureau international sur la sixième question est reproduit à la suite de la présente note (document HL/CE/IV/INF/3).

La seule question que le comité d'experts ait examinée pour la première fois concerne les droits conférés par un brevet (aucun mémoire n'a été établi à ce sujet).

Six questions n'ont pas été abordées au cours de la première partie de la cinquième session du comité d'experts mais sont inscrites au programme de la deuxième partie de cette même session. Ce sont les suivantes: i) conditions d'attribution d'une date de dépôt; ii) mention de l'inventeur et déclaration concernant le droit du déposant; iii) façon de décrire l'invention; iv) façon de rédiger les revendications; v) unité de l'invention; vi) effet des demandes sur l'état de la technique. Les mémoires correspondants du Bureau international ont été intégralement reproduits dans *La Propriété industrielle*, 1986, p. 341 à 350, pour ce qui concerne la première question, 1986, p. 350 à 354, pour ce qui concerne la deuxième question, 1987, p. 230 à 237, pour ce qui concerne la troisième question, 1987, p. 280 à 289, pour ce qui concerne la quatrième question, 1987, p. 290 à 296, pour ce qui concerne la cinquième question et 1987, p. 296 à 303, pour ce qui concerne la sixième question.

Au cours de la première partie de la cinquième session du comité d'experts, les débats ont été fondés sur les documents établis par le Bureau international, intitulés «Projet de traité sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions; projet de règlement d'exécution» (HL/CE/V/2) (ci-après dénommé «projet de traité et projet de règlement») et «Rectificatif du document HL/CE/V/2» (document HL/CE/V/2 Corr.), ainsi que sur une proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique concernant la règle 304 (variante A) (document HL/CE/V/3 Rev.). Ils sont reproduits ci-après avec les passages pertinents du rapport relatif à la première partie de la cinquième session du comité d'experts (document HL/CE/V/4).

Après les observations générales formulées par la délégation du Brésil, au nom des pays latino-américains, et la représentante de l'ALIFAR, le comité d'experts a examiné les diverses questions dont il était saisi.

Droit au brevet lorsque plusieurs demandes ont été déposées par différents déposants pour la même invention

L'article 301 du projet de traité soumis au comité d'experts par le Bureau international avait la teneur suivante:

Lorsque plusieurs personnes ont déposé des demandes pour la même invention, la demande qui l'emporte est celle dont la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, la date de priorité est la plus ancienne, à condition que le déposant de cette demande ait par ailleurs le droit au brevet pour l'invention.

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 301 est le suivant:

La délégation des Etats-Unis d'Amérique a réitéré la position qu'elle avait déjà exposée à des sessions antérieures du comité d'experts, à savoir qu'elle est disposée à examiner la possibilité d'accepter le système du premier déposant à condition que cette règle fasse partie constitutive d'un traité équilibré qui apporte des avantages aux inventeurs aux Etats-Unis d'Amérique et à l'étranger. Il est devenu manifeste que l'Association des avocats est profondément partagée sur la question de savoir si elle doit approuver le système du premier déposant. Si l'on ne parvient pas à faire du projet de traité un ensemble équilibré, l'Association sera certainement opposée à l'article 301.

La délégation de la Belgique a dit que le projet de traité doit constituer un ensemble bien équilibré. En ce qui concerne l'article 301 lui-même, elle a formulé des objections au sujet de la clause restrictive finale «à condition que le déposant de cette demande [celui qui bénéficie de la date de dépôt ou de priorité la plus ancienne] ait par ailleurs le droit au brevet pour l'invention». Elle a estimé qu'il appartient aux tribunaux de décider qui a le droit au brevet et que, par conséquent, cette clause devrait être éliminée et le texte de l'article 301 devrait être rendu conforme au libellé de l'article 60.2) de la Convention sur le brevet européen.

Répondant à la délégation de la Belgique, le président a précisé que la clause en question établit une règle qui est généralement applicable aux offices des brevets et aux tribunaux.

En outre, le secrétariat, mentionnant le point d. des notes relatives à l'article 301², a dit qu'il y a lieu d'examiner si la clause restrictive est nécessaire ou s'il s'agit d'une évidence inutile à consigner.

La délégation du Ghana a soulevé une question au sujet de la portée géographique de l'article 301, estimant qu'il n'est pas clair si la règle du premier déposant s'applique seulement aux demandes déposées dans un seul et même

² Le texte du point d. des notes est le suivant: «La condition figurant à la fin de l'article vise à garantir que le déposant dont la demande l'emporte en vertu du principe du premier déposant est habilité à recevoir un brevet: si, par exemple, il n'a pas le droit de déposer une demande en raison de sa nationalité ou qu'il n'a pas le droit d'obtenir un brevet car ce droit appartient, en ce qui concerne l'invention en question, à une autre personne (par exemple son employeur), sa demande ne l'emporte pas sur une demande déposée par une autre personne qui, en fait, a le droit à un brevet pour cette invention.»

pays ou si une demande étrangère antérieure peut détruire la nouveauté d'une demande nationale plus récente.

Le président a précisé que l'article 301 ne traite que des demandes déposées dans un seul et même pays.

La délégation de la Suisse a dit qu'il devrait être expressément mentionné dans l'article 301 que la demande antérieure ne l'emporte que si elle est publiée.

Le président a appelé l'attention sur le point e. des notes relatives à l'article 301³ et a dit qu'il faudrait étudier la nécessité de modifier cet article à cet égard.

La délégation du Royaume-Uni a appuyé la position de la délégation de la Belgique. Elle a aussi considéré que l'article 301 est un élément important d'un traité équilibré, compte tenu notamment de la disposition sur le délai de grâce, et a ajouté que la clause restrictive finale de l'article 301 («à condition que le déposant...») ne lui donne pas satisfaction. Elle a estimé qu'il est plus approprié de laisser les questions concernant le droit au brevet à la législation nationale. Par exemple, selon le droit du Royaume-Uni, de nombreuses attaques au droit du déposant à un brevet n'entraînent pas nécessairement l'échec de la demande mais peuvent aboutir au transfert de celle-ci à un tiers.

La délégation du Japon a appuyé en principe l'article 301. Cependant, elle a souhaité que cet article s'applique aussi au cas où plusieurs demandes sont déposées pour la même invention par le même déposant, cas qui ne lui semble pas être couvert par le texte actuel de l'article 301. Elle a suggéré que l'article 301 commence par ces termes: «Lorsque plusieurs demandes ont été déposées pour la même invention...».

La délégation du Danemark a souscrit aux déclarations faites par les délégations de la Belgique et du Royaume-Uni.

La délégation de l'Italie a appuyé la position prise par la délégation de la Belgique.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne a approuvé la position des délégations de la Belgique, du Danemark, de l'Italie et du Royaume-Uni.

La délégation de l'Australie n'a pas approuvé la suppression pure et simple de la clause restrictive finale de l'article 301 «à condition que le déposant...». Compte tenu des termes qui précèdent, à savoir «l'emporte», cette suppression exclurait la prise en compte du droit du déposant à un brevet dans le cadre d'autres dispositions de la législation nationale.

La délégation de la France a été d'avis que les objections soulevées en ce qui concerne la clause restrictive finale de l'article 301 «à condition que le déposant...» ne portent pas sur le fond, mais plutôt sur le libellé même de cet article. Elle a donc proposé que la clause en question soit supprimée ou déplacée.

Le représentant de l'Office européen des brevets (OEB) a appuyé la position de la délégation de la Belgique et des autres délégations qui s'étaient opposées à la clause restrictive finale de l'article 301 «à condition que le déposant...». Il comprend bien que cette clause s'applique

à la fois aux offices de brevets et aux tribunaux, mais cela est contraire à maintes législations nationales, de nombreux offices de brevets n'étant pas chargés de décider du droit d'un déposant à un brevet.

Le libellé actuel de l'article 301 pose des problèmes à la délégation du Canada parce qu'il ne mentionne pas le cas d'une même invention faite de manière indépendante par plusieurs inventeurs, qui figurait dans les projets précédents mais qui maintenant a été omis. La délégation a proposé que l'article 301 soit libellé comme suit: «Lorsque plusieurs personnes ont déposé des demandes pour la même invention faite de manière indépendante...».

Le représentant de l'UNICE a demandé si des questions d'ordre pratique telles que celles de savoir ce qui constitue la «même» invention ou que faire de la demande la plus ancienne dans laquelle la divulgation n'est pas aussi large que celle figurant dans la demande la plus récente (ou inversement) sont censées être exposées plus en détail dans le projet de traité ou être réglées par la législation nationale.

Le représentant du CIPA, du CNIPA et de l'EPI a approuvé la position prise par la délégation de la Belgique et par les autres délégations qui lui ont apporté leur appui.

Le représentant de l'IFIA a demandé instamment qu'il soit procédé à un examen comparatif minutieux du système du premier déposant et de celui du premier inventeur avant qu'une décision définitive ne soit prise au sujet de l'article 301. L'attention a été attirée sur le fait que les inventeurs doivent fréquemment réaliser des essais et des études de faisabilité avant de pouvoir commercialiser leurs inventions. Toutefois, dans le cadre du système du premier déposant, le risque de divulgation est encouru par l'inventeur qui est donc poussé à garder son invention secrète. Par ailleurs, bien que d'aucuns aient laissé entendre que le système du premier inventeur est fâcheux parce qu'il comporte le risque de procédures en matière de collisions, en fait, environ un pour cent seulement des demandes de brevet font l'objet de collisions. On pourrait encore réduire le risque de collisions en prévoyant des règles plus rigoureuses en matière de preuves. A titre de solution de remplacement, l'IFIA souhaitait proposer la formule japonaise, qui a encouragé, semble-t-il, le dépôt de demandes nationales dans ce pays. A son avis, c'est là le résultat de l'article 39.6), notamment, de la loi japonaise sur les brevets, en vertu duquel une demande de brevet qui n'est pas déposée par l'inventeur ou son ayant cause est réputée ne pas constituer une demande de brevet en tant que telle. Cette formule semble combiner ce qu'il y a de mieux dans le système du premier déposant et dans celui du premier inventeur.

Le représentant de la FICPI a partagé l'avis selon lequel l'article 301 constitue l'une des pierres angulaires du projet de traité et un élément essentiel d'un ensemble équilibré. L'article 301 contient un principe fondamental qui, toutefois, ne doit pas être confondu avec des notions telles que les conflits entre plusieurs demandes émanant de la même personne et l'indépendance des inventions. En conséquence, il a approuvé la position prise par la délégation de la Belgique et par les autres délégations qui lui ont apporté leur appui.

Le représentant de l'AIPLA a confirmé ce que la délégation des Etats-Unis d'Amérique avait déjà dit au sujet du profond clivage d'opinion dans ce pays face à un éventuel abandon du système du premier inventeur au profit de

³ Le texte du point e. des notes est le suivant: «Si la demande qui l'emporte n'aboutit pas à la délivrance d'un brevet, le système du premier déposant n'empêche pas le déposant d'une demande ultérieure d'obtenir un brevet valable, sauf si la demande antérieure a été retirée après avoir été publiée: dans ce cas, l'effet de la demande antérieure sur l'état de la technique s'oppose à la délivrance d'un brevet valable pour l'autre demande (voir l'article 202).»

celui du premier déposant. L'AIPLA était disposée à examiner le système du premier déposant mais seulement dans le cadre d'un traité bien équilibré.

Le représentant de l'IPTA a estimé que les éléments d'un traité bien équilibré comprennent non seulement un délai de grâce mais aussi une interprétation large des revendications et une garantie contre les conflits entre plusieurs demandes émanant de la même personne. S'agissant spécifiquement de l'article 301, il a estimé que le mot «dépôtant» doit être précisé et, peut-être, défini dans le projet de traité, ce terme étant actuellement utilisé parfois au sens de «titulaire» et d'autres fois au sens de «personne habilitée à déposer une demande».

La délégation du Japon a réaffirmé sa position selon laquelle, même si la même personne dépose des demandes différentes pour la même invention, la dernière demande doit être rejetée. Elle estime que l'article 202.6) ne traite pas de cette question, parce que la clause restrictive finale qui y figure, à savoir «à condition que pas plus d'un brevet ne soit délivré pour la même invention», n'est pas claire.

Le représentant de l'ICBM a déclaré que, compte tenu de la disposition relative au délai de grâce, la suppression, suggérée par plusieurs délégations et organisations, de la clause restrictive finale de l'article 301 («à condition que le déposant ...») tendrait à augmenter les risques de dépôts frauduleux. Aux Etats-Unis d'Amérique, de même qu'au Canada jusqu'à une date récente, les déposants sont tenus de remettre une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle précisant qu'ils ont réalisé l'invention de manière indépendante; s'il apparaît qu'il s'agit d'une déclaration mensongère, l'intéressé est privé de son droit au brevet, mais l'Office des brevets n'a pas à se prononcer d'office sur le point de savoir si l'invention a été réalisée de manière indépendante. Il a par conséquent été suggéré de revenir à la notion antérieure d'inventions réalisées de manière indépendante.

La représentante de la Commission des Communautés européennes (CCE) a fait observer que l'article 301 doit s'apprécier dans la perspective de l'ensemble du projet de traité, compte tenu notamment des dispositions relatives au délai de grâce mais aussi de la proposition relative aux droits des utilisateurs antérieurs. Les incidences du système du premier déposant pourraient donc être réexaminées ultérieurement.

La délégation du Ghana a déclaré qu'il ne lui paraît pas admissible qu'une entreprise nationale se trouve dans l'impossibilité de faire breveter une invention réalisée de manière indépendante du seul fait qu'un tiers a déjà déposé une demande de brevet pour cette même invention à l'étranger, étant donné que les inventions réalisées de manière indépendante à l'échelon national contribuent au progrès technique d'un pays en développement. Il a donc été suggéré de rechercher une formule qui allie les avantages du système du premier déposant à ceux du système du premier inventeur, eu égard notamment aux inventions réalisées de manière indépendante.

Le représentant de la NYPTC a fait observer que la clause restrictive finale de l'article 301 («à condition que le déposant ...») est applicable non seulement dans le cadre de cet article, qui traite du cas où il y a pluralité de demandes et de déposants, mais aussi dans l'hypothèse où un seul déposant a déposé plusieurs demandes. Par conséquent, si l'on décide de retenir la clause en question, elle ne devra pas figurer à l'article 301 mais constituer une disposition de caractère général.

La délégation du Royaume-Uni a fait observer, en complément de sa déclaration initiale, que l'article 301 comporte deux grands aspects. D'une part, il traite de la question de savoir quelle demande doit l'emporter lorsque plusieurs demandes ont été déposées pour des inventions identiques réalisées de manière indépendante. La notion d'invention réalisée de manière indépendante est énoncée à l'alinéa 2) de l'article 60 de la Convention sur le brevet européen et semble donc acceptable en pratique. L'article 301 traite d'autre part de la question de savoir qui a le droit de demander un brevet, laquelle ne devrait pas être envisagée dans le cadre de cette disposition étant donné que le fait qu'un déposant n'ait pas droit à un brevet ne se traduit pas toujours par le rejet de la demande, celle-ci pouvant dans certains cas être cédée. Il conviendrait par conséquent, soit de supprimer la clause restrictive finale, soit d'en modifier la rédaction pour préciser que la demande antérieure l'emporte sous réserve de la délivrance d'un brevet valable. En résumé, il a été suggéré de supprimer de l'article 301 toute mention des personnes intéressées et de faire uniquement état des demandes se rapportant à une même invention.

Le représentant de l'Office européen des brevets (OEB) a déclaré qu'il convient de distinguer trois questions: A qui une invention appartient-elle? Qui devrait l'emporter en cas d'inventions réalisées de manière indépendante? Qui est habilité à exercer le droit au brevet devant l'office des brevets? L'article 301 devrait être principalement axé sur les deux dernières questions, auxquelles il conviendrait de répondre par la solution du premier déposant. La première question, consistant à déterminer à qui appartient une invention, ainsi que celle de savoir quelle est l'autorité compétente pour se prononcer sur ce point, devrait être réglée dans le cadre de la législation nationale.

Le représentant de l'APAA a appuyé la position de la délégation du Japon. Il s'agit d'éviter une double protection par brevet. Par conséquent, l'article 301 doit s'appliquer non seulement en cas de pluralité de déposants mais aussi lorsque le même déposant a déposé plusieurs demandes pour une même invention. Ce problème pourrait être résolu en reprenant l'ancienne rédaction «lorsque plusieurs demandes sont déposées pour la même invention...». En ce qui concerne l'alinéa 6) de l'article 202, l'une des principales raisons de rejeter cette disposition est que, si elle était retenue dans sa rédaction actuelle, elle ne permettrait pas d'éviter la double protection par brevet au cas où le même déposant déposerait plusieurs demandes pour une même invention.

Le représentant de l'UNICE a préconisé le texte suivant: «lorsqu'il y a conflit entre plusieurs demandes pour une même invention, le droit de priorité est déterminé essentiellement par rapport à leurs dates de dépôt respectives, sans qu'il soit nullement tenu compte de la date à laquelle l'invention a été réalisée».

Le représentant de l'ABA a déclaré que son organisation s'associe à la délégation des Etats-Unis d'Amérique et à l'AIPLA et est prête à envisager l'application du système du premier déposant, pour autant qu'il s'intègre dans un ensemble équilibré. Une exception au principe général énoncé à l'article 301 devrait cependant être prévue en cas d'emprunt illicite, c'est-à-dire au cas où le déposant n'est pas réellement l'inventeur mais a «emprunté» l'invention d'un tiers sans l'autorisation de ce dernier.

Le président a conclu les débats consacrés à l'article 301 en distinguant cinq grandes questions. Parmi elles, il faut

citer en premier lieu le principe même du système du premier déposant, au sujet duquel les Etats-Unis d'Amérique se prononceront après avoir eu la possibilité d'évaluer le traité dans son ensemble. En second lieu, en réponse à la préoccupation soulevée essentiellement par la délégation du Ghana, il a été précisé que l'article 301 ne s'applique qu'aux demandes déposées dans un même pays. En troisième lieu, il est nécessaire de définir les objectifs de l'article 301. De nombreuses délégations et organisations ont estimé que la question de savoir qui a droit à un brevet ne doit pas figurer au nombre de ces objectifs et doit être réglée dans le cadre de la législation nationale. La question de l'autorité compétente pour se prononcer sur ce point (office des brevets ou tribunaux) ne devrait pas non plus être réglée dans le cadre de l'article 301. Le seul problème à envisager dans cette disposition est celui de l'existence de deux demandes distinctes pour une même invention. A cet égard, le système du premier déposant est proposé. En quatrième lieu, figure le problème soulevé par la délégation du Japon concernant le cas où différentes demandes ont été déposées par la même personne pour la même invention. Il a été suggéré de ne pas faire mention des déposants afin que l'article 301 puisse aussi s'appliquer dans ce cas. En cinquième lieu, enfin, figure le problème soulevé par la délégation du Canada au sujet des inventions réalisées de manière indépendante.

Droits conférés par un brevet

L'article 302 du projet de traité soumis au comité d'experts par le Bureau international avait la teneur suivante:

1) *Un brevet confère à son titulaire au moins le droit d'interdire aux tiers:*

- i) *la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées d'un produit objet du brevet;*
- ii) *l'utilisation d'un procédé objet du brevet.*

2) *Tout Etat contractant est libre de ne pas considérer les actes suivants comme étant couverts par l'alinéa 1):*

- i) *les actes relatifs à un exemplaire particulier d'un produit couvert par un brevet qui sont accomplis après que cet exemplaire a été mis dans le commerce par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès;*
- ii) *les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;*
- iii) *les actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet du brevet ou accomplis aux seules fins de la recherche scientifique;*
- iv) *la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ou les actes concernant les médicaments ainsi préparés.*

3a) *Sous réserve du sous-alinéa b), un brevet confère également à son titulaire le droit d'interdire aux tiers la fourniture ou l'offre de fourniture à une personne non habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre. Cette disposition ne*

s'applique pas lorsque les moyens sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce.

b) *Les personnes accomplissant les actes visés à l'alinéa 2)ii), iii) et iv) ne sont pas considérées comme des parties habilitées à exploiter l'invention au sens du sous-alinéa a).*

4) *Le présent article n'a pas d'incidence sur les articles 5A et 5ter de la Convention de Paris.*

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 302 est le suivant:

Généralités. La délégation de l'Argentine a estimé que l'harmonisation suppose un système de base étendu et une série d'orientations qui puissent être acceptées par toutes les parties. Elle a confirmé son désir de coopérer à l'oeuvre d'harmonisation, laquelle doit viser un équilibre entre, d'une part, les règles tendant à fixer des directives internationales et, d'autre part, les règles nationales existantes. Elle a estimé que le projet de traité ne constitue pas le cadre dans lequel doit s'inscrire la discussion des droits conférés par un brevet, question qui est du ressort des législations nationales, et a donc formulé des réserves au sujet de l'article correspondant. Elle a appelé aussi l'attention sur la révision en cours de la Convention de Paris et sur la tentative faite, dans le contexte de cette révision, d'assouplir les règles et de créer un courant de techniques entre les inventeurs et les pays qui accordent une protection. Elle a ajouté que, bien qu'il soit dit à l'alinéa 4) de l'article 302 que cet article n'a pas d'incidence sur les articles 5A et 5ter de la Convention de Paris, une telle affirmation ne peut être soutenue tant que la révision de la convention est en cours. Elle a rappelé en outre que la Convention de Paris a établi un système laissant aux Etats qui y sont parties le droit de définir les critères applicables pour la protection par brevet et de décider si la protection doit s'étendre aux procédés ainsi qu'aux produits et si certains domaines doivent être exclus de la protection par brevet. Toutes ces questions doivent continuer à être réglées dans le cadre de la Convention de Paris.

La délégation du Brésil, s'exprimant au nom des pays latino-américains, a appelé l'attention sur le préambule du projet de traité et en particulier sur le fait que le traité est censé constituer un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la Convention de Paris. Elle a fait observer que ce dernier article exige que les arrangements particuliers ainsi conclus soient compatibles avec les dispositions de la convention. Elle a aussi rappelé le titre du projet de traité et la mention qui y est faite de l'harmonisation de «certaines dispositions» des législations protégeant les inventions. A son avis, le projet de traité porte non seulement sur certaines dispositions mais sur l'ensemble des dispositions des législations relatives à la protection des inventions étant donné que de nombreuses dispositions de fond y sont énoncées. Elle a demandé si la définition, dans un traité de cette nature, de normes et de critères relatifs à des questions de fond, qui dépasseraient de loin la portée des dispositions de la Convention de Paris, s'inscrirait toujours dans le cadre de l'article 19 de ladite convention. Au nom des pays latino-américains, la délégation a émis une réserve générale au sujet de l'ensemble de l'article 302.

La délégation de Cuba a déclaré que son pays envisage le processus d'harmonisation de façon positive et a adopté une attitude constructive à cet égard. Elle estime cependant

que l'harmonisation doit reposer sur les aspects formels de la législation, c'est-à-dire sur les dispositions relatives aux demandes et aux mécanismes d'instruction des demandes, afin de renforcer la compatibilité des différents systèmes nationaux. Elle a appelé l'attention sur les travaux de révision de la Convention de Paris, dans le cadre desquels plusieurs articles de cette convention sont à l'examen. Elle a indiqué que la grande force de la Convention de Paris tient à la souplesse de ses dispositions, qui a été obtenue en laissant aux Etats membres le soin de se prononcer sur les questions de fond et les problèmes délicats. Dans cette perspective, elle a estimé qu'il est plus indiqué d'examiner l'article 302, de même que certains autres articles du projet de traité, dans le cadre de la révision de la Convention de Paris et que le projet de traité ne doit porter que sur les questions sur lesquelles il est possible de s'entendre et non sur celles qui font apparaître des divergences fondamentales entre les Etats.

La délégation du Ghana a indiqué que l'article 302 comporte plusieurs dispositions nécessitant un examen approfondi. Elle a ajouté que bon nombre des questions qui y sont envisagées ont donné matière à négociation dans le cadre de la révision de la Convention de Paris et qu'il n'est pas indiqué que le projet de traité porte précisément sur les questions qui ont suscité des désaccords à l'occasion de ces travaux de révision. Elle a en outre rappelé que le bénéficiaire des droits conférés par un brevet doit en contrepartie assumer des obligations. Elle a en conséquence invité l'OMPI à s'appliquer à faire figurer dans le prochain projet de traité un ensemble de dispositions relatives aux obligations du titulaire du brevet.

Le président a résumé le débat général consacré à l'article 302 en précisant que les réserves émises dans les déclarations des délégations de l'Argentine, du Brésil, au nom des pays latino-américains et de Cuba avaient été consignées par le comité d'experts.

Article 302.1). La délégation de la Suisse a proposé d'étendre le droit conféré au titulaire du brevet aux termes de l'article 302.1)ii) afin d'interdire aux tiers non seulement d'utiliser un procédé objet d'un brevet mais aussi de proposer l'utilisation d'un tel procédé ou de le lancer sur le marché. Cette proposition a été appuyée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et par les représentants de l'AIPPI, de l'IFIA et du MPI mais la délégation des Pays-Bas s'y est opposée.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique a déclaré que les prérogatives reconnues au titulaire du brevet doivent comprendre le droit d'interdire aux tiers de provoquer par incitation une atteinte à un brevet de produit et l'utilisation d'un procédé faisant l'objet du brevet. Le représentant du MPI a convenu que les actes d'incitation doivent être interdits.

Les délégations des Etats-Unis d'Amérique et de la Suisse ainsi que le représentant de l'AIPPI ont déclaré qu'il conviendrait de prévoir dans le projet de traité des renvois entre les dispositions des articles 302 et 303 afin de préciser que la protection étendue aux termes de l'article 303 à un produit obtenu directement par un procédé breveté doit englober tous les droits énoncés à l'article 302 au regard des produits, y compris notamment le droit d'interdire l'importation de ces produits.

La délégation du Ghana a proposé d'ajouter à la fin de l'article 302.1)ii) une clause destinée à faire en sorte que les droits conférés au titulaire du brevet n'aboutissent pas à la

création d'un monopole. La délégation des Etats-Unis d'Amérique s'est opposée à cette proposition en faisant valoir qu'un projet de traité sur l'harmonisation de dispositions relatives à la protection des inventions ne se prête pas à une définition du monopole ni à des dispositions antitrust.

La délégation du Portugal a proposé de faire également état de l'«ayant cause» du «titulaire» à la première ligne de l'article 302.1). La délégation de la Belgique s'est opposée à cette proposition en invoquant le fait que l'article 302.1) doit être considéré comme définissant une protection minimum, de sorte que toute élaboration plus poussée de ce texte demanderait à être attentivement examinée et pourrait exiger des dispositions trop détaillées.

Le président a résumé les conclusions du débat consacré à l'article 302.1) comme suit:

a) un accord général s'est dégagé au sujet de la nécessité de lier les articles 302.1) et 303 de façon à veiller à ce que la protection dérivée conférée aux termes de l'article 303 à un produit obtenu directement par un procédé breveté ait la même portée que celle qui est conférée à un produit en vertu de l'article 302.1);

b) il a été généralement admis que l'article 302.1) devait définir un niveau minimum de protection que les Etats contractants seraient tenus de respecter;

c) il conviendra de revoir la rédaction de l'article 302.1) et de revenir sur la question de savoir si les prérogatives du titulaire du brevet doivent comprendre le droit d'interdire aux tiers, d'une part, de proposer l'utilisation d'un procédé objet d'un brevet et, d'autre part, de provoquer par incitation l'accomplissement de tout acte interdit aux termes de l'article 302.1).

Article 302.2)ii). Deux questions ont été examinées au sujet de la mise en oeuvre de l'article 302.2)ii), à savoir la signification de l'expression «exemplaire particulier» («specific unit») qui y est utilisée, et l'étendue géographique de l'épuisement des droits après mise sur le marché d'un produit.

La délégation du Japon a demandé que le sens de l'expression «exemplaire particulier» soit précisé et a demandé s'il ne serait pas possible de supprimer cette expression de manière que la disposition ne traite que des «actes relatifs à un produit ... mis dans le commerce». En réponse à cette demande, le président a dit que l'expression «exemplaire particulier» est destinée à couvrir ce qui est mis dans le commerce par le titulaire du brevet. La disposition offre la possibilité à un Etat contractant d'exempter les seuls actes qui se rapportent à ce que le titulaire a mis dans le commerce, et non pas tout acte se rapportant au produit couvert par le brevet. A cet égard, le président a souligné que deux cas peuvent être distingués: d'une part, le cas du dispositif, de l'appareil ou de la machine qui sont produits en unités individualisées, cas dans lequel seuls les exemplaires qui ont été mis dans le commerce par le titulaire seraient visés par la disposition, et, d'autre part, les produits vendus en vrac, cas dans lequel seule la quantité mise dans le commerce par le titulaire serait couverte par l'exception.

Les délégations de l'Australie et de l'Union soviétique et le représentant de l'AIPPI ont dit que l'expression «exemplaire particulier» ne les satisfait pas étant donné qu'elle n'est pas claire et qu'elle risque d'être source de confusion. En particulier, la délégation de l'Australie a indiqué que cette expression risque d'être interprétée par

les tribunaux de son pays comme impliquant que l'exemplaire doit être identifiable.

Les représentants du CNIPA, de l'EPI, du CIPA et de l'UNICE ont dit que, même si l'expression «exemplaire particulier» soulève des difficultés, il est nécessaire de trouver une expression ou une autre qui limite l'exception contenue dans l'article 302.2)i) aux actes qui ne concernent que les produits ou quantités de produits qui ont effectivement été mis dans le commerce par le titulaire. L'exception ne vise pas à exclure les actes qui se rapportent à n'importe quel produit simplement parce que le titulaire a mis dans le commerce certains exemplaires ou certaines quantités du produit. A cet égard, le représentant de l'UNICE a suggéré que le membre de phrase liminaire de la disposition soit rédigé comme suit: «les actes relatifs à un produit spécifique ou particulier, ou à une quantité de produit spécifique ou particulière, couvert par un brevet...».

La délégation de la France a proposé que les mots «exemplaire particulier» soient supprimés.

Pour la question de l'étendue géographique de l'épuisement des droits, la délégation des Etats-Unis d'Amérique a dit qu'elle est opposée au principe d'un épuisement des droits au niveau mondial et que le projet de traité devrait préciser que les Etats contractants ne peuvent prévoir qu'un épuisement des droits au niveau national ou dans le cadre d'un groupe régional de pays constituant un ensemble économique. Les délégations de l'Allemagne (République fédérale d'), du Danemark, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ainsi que les représentants de l'AIPPI, du CNIPA, de l'EPI, du CIPA, de l'AIPLA et de l'Institut Max Planck ont appuyé la position de la délégation des Etats-Unis d'Amérique selon laquelle le projet de traité ne devrait pas permettre un épuisement des droits au niveau mondial et il ne devrait être possible aux Etats contractants de prévoir cet épuisement que sur le plan national ou régional.

La délégation de la France a dit que le choix de l'étendue géographique de l'épuisement des droits devrait être laissé aux Etats contractants.

La délégation de l'Australie a dit que la proposition visant à empêcher le choix d'un épuisement des droits au niveau mondial est contraire au réexamen récent du système des brevets qui a été effectué en Australie. Bien que les licences territoriales soient autorisées aux termes de la législation australienne, une exception est néanmoins prévue pour le cas où le titulaire du brevet met lui-même les produits dans le commerce sans aucune restriction. La délégation a dit réserver sa position sur la question mais a indiqué que, à première vue, la proposition visant à exclure un épuisement des droits au niveau mondial lui semblait, en tant que pays importateur de techniques, aller trop loin. Pour le moment, elle a donc souhaité que le texte du projet de traité ne soit pas modifié, et ceci dans l'intérêt d'un équilibre équitable entre les droits des titulaires de brevets et la libre circulation des marchandises. Elle a demandé que, si le texte du projet de traité devait être modifié, la nouvelle disposition soit placée entre crochets afin de susciter un nouvel examen de la question lors des futures sessions du comité d'experts.

Le président a résumé les conclusions du débat consacré à l'article 302.2)i) comme suit:

a) la notion d'«exemplaire particulier» d'un produit n'est pas pleinement comprise ou acceptée, et doit être réexaminée; toutefois, un accord général semble s'être

dégagé au sujet de l'exclusion prévue à l'article 302.2)i), selon lequel cette exclusion est destinée à s'appliquer seulement aux exemplaires ou quantités mis dans le commerce par le titulaire; et

b) la grande majorité des orateurs s'est prononcée en faveur d'une limitation du droit des Etats contractants en ce qui concerne le choix de l'étendue de l'épuisement des droits, celle-ci ne pouvant être que nationale ou régionale, et s'est prononcée contre un épuisement des droits à l'échelle mondiale.

Article 302.2)ii). Les délégations de la Suisse et de l'Australie ainsi que le représentant de l'UNICE ont déclaré que l'expression «non commerciales» leur pose des difficultés. Il a été souligné que des services publics pourraient exploiter un procédé en dehors de tout objectif commercial, mais que, de toute évidence, il se pourrait que l'invention soit utilisée de façon non autorisée. La délégation de la Suisse a suggéré que le terme «non professionnelles» serait peut-être plus approprié que le terme «non commerciales».

Le représentant de l'ICBM a aussi fait part de ses préoccupations au sujet de l'expression «dans un cadre privé». Quoique cette expression soit utilisée dans des législations nationales, il a été souligné que la fourniture de produits dans le cadre, par exemple, d'un service de vente par correspondance, pourrait être considérée comme une transaction privée, alors qu'il s'agit assurément d'un acte figurant parmi ceux que le titulaire d'un brevet devrait avoir le droit d'empêcher. Il a été suggéré à cet égard d'ajouter à l'article 302.2)ii) une clause conditionnelle prévoyant que les actes mentionnés ne peuvent être exclus que s'ils ne portent pas préjudice sur le plan économique au titulaire du brevet.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique a aussi appelé l'attention sur la pratique suivie dans son pays, selon laquelle une personne autre que le titulaire du brevet qui souhaite obtenir une licence pour commercialiser un médicament protégé par un brevet peut utiliser une invention brevetée, lorsque la date d'expiration du brevet est proche, de façon à disposer des renseignements qui doivent être fournis à l'appui de la demande de licence. Elle a cherché à faire préciser qu'une telle utilisation d'une invention brevetée serait considérée comme une utilisation à des fins expérimentales qui pourrait faire l'objet d'une exception en vertu de l'article 302.2)ii) et, à cet effet, a proposé que la phrase ci-après soit ajoutée à la fin de la note c. figurant à la page 44 du texte anglais du document HL/CE/V/2: «*The development of data solely for submission to a governmental agency to obtain approval for marketing after a patent had expired would be an acceptable 'experimental purpose'*» (le rassemblement de données destinées uniquement à être soumises à un organisme public en vue d'obtenir l'autorisation de commercialiser l'objet d'un brevet, une fois celui-ci arrivé à expiration, constituerait un «objectif expérimental» admissible).

Article 302.2)iii). La délégation de l'Australie a déclaré que la dernière partie de cette disposition qui exclut des actes «accomplis aux seules fins de la recherche scientifique» pourrait aboutir à des dérogations excessives. Elle a cité, à titre d'exemple, les organismes qui se consacrent à la recherche scientifique et a déclaré que ces organismes ne devraient pas être autorisés à fabriquer des produits protégés par un brevet ou à importer ces produits en vue de les utiliser simplement parce qu'ils font de la recherche

scientifique. Les délégations des Etats-Unis d'Amérique et de la Suisse, ainsi que les représentants de l'AIPLA, du CEIPI, de la NYPTC et de l'UNICE, ont souscrit aux observations de la délégation de l'Australie, soulignant qu'il n'est pas souhaitable d'arrêter la recherche scientifique mais que l'utilisation commerciale ou la vente sous le couvert de la recherche scientifique doivent être interdites. Dans ces conditions, il a été suggéré de supprimer les termes «ou accomplis aux seules fins de la recherche scientifique», étant donné que la première partie de la disposition, qui exclut les actes accomplis à titre expérimental, est suffisamment large pour englober parmi les exceptions l'utilisation d'une invention dans le cadre de travaux de recherche purement scientifique.

La délégation du Portugal a estimé que cette disposition devrait être conservée sous sa forme actuelle, étant donné qu'elle porte sur deux notions distinctes, à savoir, l'utilisation expérimentale et l'utilisation aux fins de la recherche scientifique, et que chacune de ces utilisations devrait faire l'objet d'une exception. La délégation de Cuba, partageant l'avis de la délégation du Portugal, a déclaré que les actes accomplis aux fins de la recherche scientifique, par opposition à la recherche scientifique appliquée, devraient être autorisés, qu'ils soient le fait d'organismes privés ou d'organismes publics.

Le secrétariat a aussi appelé l'attention sur l'utilisation du terme «actes» et a suggéré que la dérogation devrait plutôt porter sur l'exécution ou la mise en oeuvre d'une invention à des fins expérimentales ou à des fins de recherche scientifique.

Article 302.2)iv). La délégation du Japon a souligné que le fait de limiter l'exception à la préparation de médicaments faite par unité «dans les officines de pharmacie» posent un problème, étant donné qu'au Japon les médecins sont autorisés à préparer des médicaments. Elle a donc suggéré d'ajouter les termes «ou par un médecin».

La délégation de l'Australie a déclaré qu'à son avis la disposition est libellée en des termes trop larges et a appelé l'attention sur le cas d'un hôpital dans lequel des centaines d'ordonnances peuvent être préparées quotidiennement par unité.

Les représentants de l'AIPLA, de la FIIM, de la NYPTC se sont prononcés en faveur de la suppression de cette disposition, estimant qu'elle constitue une discrimination à l'égard de l'industrie pharmaceutique. A cet égard, il a été indiqué qu'une protection suffisante est prévue en faveur d'un pharmacien qui prépare un médicament de façon ponctuelle et par unité, en vertu des exemptions énoncées à l'article 302.2)ii) et iii).

Les délégations de l'Allemagne (République fédérale d'), de la France, du Ghana, du Japon et du Royaume-Uni et le représentant de la JPA ont estimé souhaitable de conserver la disposition existante. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a signalé qu'une disposition analogue figure dans la loi sur les brevets de son pays et que cette disposition ne pose aucun problème. Cette délégation a souligné néanmoins que cette disposition ne devrait être appliquée que pour exclure la préparation de médicaments pour des cas individuels concrets. La délégation du Royaume-Uni a déclaré que cette disposition figure aussi dans la loi nationale de son pays, conformément au principe selon lequel aucun brevet n'est délivré pour le traitement du corps humain.

Le président a déclaré, en guise de conclusion, que bien que certaines objections aient été formulées contre cette

disposition, la majorité des délégations des pays souhaite la conserver sous réserve éventuellement de certaines modifications de forme et de l'adjonction des préparations réalisées par les médecins.

A propos des exclusions autorisées aux termes de l'article 302.2), la délégation du Royaume-Uni a fait observer que sa législation nationale prévoit des exclusions qui vont au-delà de l'article 5ter de la Convention de Paris visé à l'alinéa 4) et qui portent, dans les cas pertinents, non seulement sur des moyens mais aussi sur des procédés et sur le stockage de pièces détachées.

Article 302.3)a). La délégation de la République fédérale d'Allemagne, celle de la Belgique et le représentant de l'UNICE se sont déclarés satisfaits de cette disposition sous sa forme actuelle.

La délégation de l'Union soviétique a dit que l'article 302.3)a) constitue un élargissement indu des droits conférés par un brevet et que le libellé actuel de la disposition pourrait avoir d'innombrables répercussions et être une source intarissable de litiges.

La délégation du Japon a déclaré que, telle qu'elle est libellée actuellement, la disposition est trop large et que le fait de conférer au titulaire d'un brevet le droit d'interdire aux tiers la fourniture ou l'offre de fourniture à une personne des moyens de mise en oeuvre d'une invention aboutirait à un droit de brevet extrêmement puissant. Elle a proposé de modifier comme suit le libellé de la quatrième ligne de la disposition: «des moyens se rapportant exclusivement à la mise en oeuvre de cette invention».

Les délégations des Etats-Unis d'Amérique, du Ghana, du Japon et de la République de Corée ont demandé des précisions sur l'emploi de l'expression «élément essentiel» d'une invention dans la disposition en question. Le Bureau international a fait observer que cette expression sera examinée en relation avec la règle 304 plus avant dans la réunion. Les délégations des Etats-Unis d'Amérique, du Japon et de la République de Corée ont dit que, dans la mesure où l'expression en question est fondée sur la variante B de la règle 304, elles sont opposées à son emploi.

La délégation du Royaume-Uni a déclaré que l'exclusion des moyens constitués par des «produits qui se trouvent couramment dans le commerce» du champ d'application de la disposition lui pose des difficultés. Elle a fait observer que de nombreuses inventions contiennent de tels produits, citant, à titre d'exemple, les circuits électroniques qui renferment des transistors et des résistances, et a dit que, si de tels produits qui se trouvent couramment dans le commerce sont vendus avec des instructions concernant la façon de réaliser une invention, leur fourniture doit néanmoins être considérée comme un acte de contrefaçon. En conséquence, elle a proposé de modifier la dernière phrase de la disposition de telle sorte que, si l'on fournit des produits qui se trouvent couramment dans le commerce en incitant à réaliser une invention, cette fourniture sera néanmoins réputée constituer une contrefaçon. La délégation de la Belgique et le représentant du CNIPA, de l'EPI et du CIPA ont appuyé la proposition de la délégation du Royaume-Uni.

Un large débat a eu lieu sur la question de savoir si l'article 302.3)a) devrait porter sur la contrefaçon indirecte d'un brevet et sur l'incitation à contrefaire un brevet.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique a approuvé l'élargissement de la portée de l'article 302.3) à l'incitation à contrefaire un brevet, et a proposé d'ajouter un nouveau

sous-alinéa énonçant qu'un brevet confère également à son titulaire le droit d'empêcher les tiers d'inciter activement autrui à commettre un acte interdit en vertu de l'article 302.1). Le représentant de l'AIPLA a appuyé la proposition visant à étendre la portée de l'article 302.3) de façon à interdire une telle incitation.

Les représentants de l'ICBM, du MPI et de l'UPEPI ont dit estimer que les droits conférés au titulaire d'un brevet devraient comporter celui d'empêcher les tiers d'inciter à contrefaire un brevet, mais que cette incitation devrait être traitée dans le cadre de l'article 302.1). Ils ont appuyé l'opinion selon laquelle la portée de l'article 302.3a) devrait être limitée à la contrefaçon indirecte et l'acte — qualitativement distinct — d'incitation à la contrefaçon d'un brevet, traité dans le cadre de l'article 302.1).

En résumant les conclusions du débat, le président a dit qu'il conviendrait d'établir une distinction entre, d'une part, la contrefaçon indirecte d'un brevet, qui implique son exploitation indirecte grâce à la fourniture de moyens permettant de le faire, et, d'autre part, l'incitation à contrefaire un brevet, qui implique plus que la simple fourniture de moyens et une incitation active à l'utilisation, par exemple à l'aide d'instructions.

Article 302.4). La délégation de l'Argentine a rappelé qu'elle partage la réserve émise par le groupe des pays latino-américains au sujet de l'ensemble de l'article 302. Elle a aussi fait observer qu'il est incongru d'inclure dans le projet de traité la disposition figurant à l'article 302.4) alors que la révision de la Convention de Paris est encore en cours et que l'article 5A de cette convention, notamment, est à l'examen. En réponse, le directeur général a dit que l'article 302.4) doit être interprété comme signifiant que chaque Etat contractant du futur traité appliquera le texte de la Convention de Paris qui le lie. Cela pourrait être précisé dans le texte même du projet de traité.

La délégation de Cuba a déclaré partager la réserve générale exprimée par la délégation de l'Argentine au sujet de l'article 302, mais approuver la proposition du directeur général en relation avec l'article 302.4) selon laquelle les modifications qui seront apportées ultérieurement aux articles 5A et 5ter de la Convention de Paris devront être appliquées.

La délégation du Brésil a dit approuver dans son ensemble la déclaration du directeur général, mais a fait observer que si la révision de la Convention de Paris aboutit à une nouvelle numérotation des articles de cette convention, le projet de traité devra être modifié, étant donné que son article 302.4) fait expressément mention des articles 5A et 5ter de ladite convention. En réponse, le directeur général a estimé qu'une formulation appropriée pourrait être trouvée pour faire référence à toutes les dispositions de la Convention de Paris, applicables aux Etats membres, qui se rapportent aux questions de licences obligatoires et de transit. La délégation du Brésil a déclaré approuver la proposition du directeur général.

Extension de la protection conférée par un brevet de procédé aux produits; renversement de la charge de la preuve

L'article 303 du projet de traité soumis au comité d'experts par le Bureau international avait la teneur suivante:

1)a) Si l'objet du brevet ne porte que sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend non seulement au procédé mais également à tout produit obtenu directement par le procédé.

b) Le sous-alinéa a) s'applique même si le produit obtenu au moyen du procédé breveté n'est pas brevetable ou appartient à un domaine technique exclu au sens de l'article 203.2a).

2)a) Si l'objet du brevet est un procédé d'obtention d'un produit nouveau, ledit produit est, sauf preuve du contraire, réputé avoir été obtenu au moyen du procédé breveté.

b) Pour l'administration de la preuve du contraire, les intérêts légitimes du défendeur concernant la protection de ses secrets de fabrication et d'affaires doivent être pris en considération.

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 303 est le suivant:

Généralités. La délégation du Brésil, parlant au nom des pays latino-américains, a déclaré que l'article 303 soulevait de grandes difficultés. L'incorporation de l'article 303 ne constitue donc pas une question d'harmonisation mais d'uniformisation des législations sur le fond. Elle a proposé la suppression de la totalité de l'article 303.

La délégation de l'Argentine s'est prononcée également en faveur de la suppression de l'article 303. Elle a appelé de la même façon l'attention sur le fait que cet article est lié à l'article 203 qui porte sur les exclusions de la protection par brevet et a signalé que, en Argentine, le seul secteur exclu des brevets était celui des produits pharmaceutiques et ce pour des raisons de santé publique. L'extension de la protection à des produits obtenus directement par des procédés créerait un obstacle insurmontable sur le plan de la fabrication des produits susceptibles d'être obtenus par d'autres procédés. Cette délégation a ajouté que les pays en développement et en particulier son pays s'efforcent d'éviter que les prix des produits pharmaceutiques augmentent par suite de la protection de type monopolistique dont ils bénéficient et qu'il s'agit là d'une préoccupation que partage la Commission de la santé publique du Congrès des Etats-Unis. Les effets de l'extension envisagée sur la balance commerciale de son pays constituent également une autre source de préoccupations, étant donné que la protection en question créerait un monopole propre à aggraver le déséquilibre commercial. Elle a appelé l'attention sur le fait que cette industrie se trouve à un stade de développement intermédiaire en Argentine et sur la volonté logique de son pays de protéger tout autant cette industrie que son potentiel technique. Elle a affirmé que de nombreuses entreprises étrangères sont installées en Argentine et que la législation nationale en vigueur, non seulement n'empêche pas leurs activités, mais leur avait permis d'être établies depuis longtemps. L'incorporation de dispositions telles que celles énoncées à l'article 303 aurait un effet négatif sur des éléments d'une importance capitale pour le pays. En ce qui concerne le renversement de la charge de la preuve, cette délégation a fait part de son opposition à l'adoption de règles sur un aspect qui entraînerait une modification du principe des présomptions légales consacré dans les législations de la majorité des pays présents, selon lequel ce n'est pas l'innocence mais la culpabilité qu'il faut prouver. La modification de ce principe de droit aurait des conséquences extrêmement graves, qui ne

se limiteraient pas au domaine des brevets mais qui pourraient s'étendre à d'autres domaines peut-être plus importants.

La délégation de l'Uruguay a déclaré qu'elle partageait toutes les préoccupations exprimées par la délégation de l'Argentine et a souscrit à la déclaration faite par la délégation du Brésil au nom des pays latino-américains. Elle a ajouté que le projet de traité ne devrait pas énoncer des principes absolument sans rapport avec la situation actuelle dans divers pays.

La délégation de Cuba a souscrit à la déclaration faite par la délégation du Brésil au nom des pays latino-américains et a marqué son accord avec la proposition tendant à supprimer l'article 303. Elle a aussi déclaré que le libellé de l'article 303.1)a) suscite des préoccupations qui touchent à l'essentiel de la révision de la Convention de Paris, en particulier en ce qui concerne l'article *Squater* de cette convention. A son avis, les propositions figurant à l'article 303 préjugent les travaux en cours sur la révision de la Convention de Paris.

La délégation du Ghana a déclaré que, bien que l'article 303 ne pose pas de problèmes en ce qui concerne les produits industriels traditionnels, il est difficilement acceptable, dans sa rédaction actuelle, pour certaines inventions biotechnologiques.

Article 303.1)a). Les délégations de l'Allemagne (République fédérale d'), de la Belgique, des Etats-Unis d'Amérique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suisse et le représentant de l'ABA ont marqué leur accord à l'égard de cette disposition, faisant valoir qu'elle prévoit une protection minimale et n'empêche pas un Etat contractant d'accorder une protection supplémentaire pour les produits obtenus par des procédés brevetés. Ils ont souligné qu'il est fondamental et capital de protéger les produits obtenus directement par des procédés brevetés.

La délégation de la Bulgarie a dit que, si le texte pouvait être rendu applicable aux certificats d'auteur d'invention, elle souhaitait proposer l'insertion, à l'article 303.1), d'un nouveau sous-alinéa qui permette à tout Etat contractant de formuler une réserve au regard des dispositions de l'article 303.

En conclusion des débats relatifs à l'article 303.1)a), le président a déclaré que, en dehors de la proposition de suppression de l'article 303 faite au nom des pays latino-américains, l'opinion générale est que l'article 303.1)a) devrait permettre de répondre à la nécessité de fournir une protection minimale. Il a aussi rappelé qu'il a été reconnu d'une façon générale qu'un lien doit être établi entre les dispositions des articles 302 et 303 de sorte que les droits reconnus au titulaire d'un brevet en vertu de l'article 302.1) soient étendus à des produits bénéficiant d'une protection dérivée en vertu de l'article 303.1).

Article 303.1)b). La délégation de la République de Corée a dit qu'elle considère comme excessive la protection résultant de cette disposition et s'est déclarée en faveur de la suppression de cette dernière.

La délégation de la France s'est interrogée sur le point de savoir si cette disposition, dans sa rédaction actuelle, ne serait pas susceptible de permettre la protection de produits exclus de cette protection en raison même de leur nature. Les délégations du Portugal et de l'Union soviétique ont déclaré qu'elles partagent les préoccupations exprimées par la délégation de la France et qu'à leur avis la protection ne doit pas être étendue aux produits qui ne sont

pas brevetables par ailleurs ou qui relèvent d'un domaine technique frappé d'exclusion.

Les délégations de la Grèce, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont fait part de leurs doutes au sujet de l'extension de la protection conférée par les brevets de procédé aux plantes ou aux animaux, soulignant, à l'exception de la délégation de la Grèce, que cette question est à l'étude dans leurs pays respectifs. A propos de l'extension de la protection conférée par les brevets de procédé aux produits, la délégation de la Grèce a ajouté qu'elle n'approuve pas cette extension dans le cas des produits pharmaceutiques.

Les délégations de l'Allemagne (République fédérale d'), de l'Australie, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, du Japon et de la Suisse et les représentants de la CCE et de l'OEB ainsi que ceux de l'AIPLA, de l'AIPPI, du CEIPI et du MPI ont approuvé le texte de l'article 303.1)b) dans sa rédaction actuelle.

En approuvant cette disposition, la délégation des Etats-Unis d'Amérique a indiqué qu'il serait extrêmement regrettable de supprimer l'article 303.1)b), notamment par rapport au domaine du génie génétique et de la biotechnologie, dans lequel nombreux sont les produits anciens à être réalisés selon des procédés nouveaux. La disposition de l'article 303.1)b) est un moyen de rentabiliser les investissements et les travaux de recherche consacrés à de nouveaux modes de fabrication de produits. Cette même délégation a fait observer que la protection envisagée à l'article 303.1)b) ne tend pas à faire retirer un produit du marché mais s'oppose seulement à l'utilisation des produits obtenus au moyen du nouveau procédé brevetable.

En approuvant l'article 303.1)b), la délégation de l'Australie a fait observer que cette disposition vise non pas à assurer la protection par brevet des produits mais à garantir l'application efficace de cette protection au regard des procédés. A ce propos, elle a appelé l'attention sur le fait que la disposition en question ne protège les produits que dans la mesure où ils sont fabriqués au moyen du procédé breveté et non les produits en soi.

En approuvant l'article 303.1)b), les délégations du Danemark et de la Finlande ont évoqué l'expérience tirée de leur propre législation nationale, dans le cadre de laquelle des dispositions comparables à l'article 303.1)b) ont pu être appliquées sans problème, alors même qu'elles étendaient la protection à des produits qui par ailleurs n'étaient pas brevetables.

Le représentant de l'OEB a fait observer que le principe énoncé à l'article 303.1)b), qui n'est pas expressément mentionné dans la Convention sur le brevet communautaire, a néanmoins été admis dans le cadre des travaux préparatoires de cette convention, en 1975, et que dans l'esprit des rédacteurs de ce texte ce principe devait s'appliquer.

La délégation de l'Australie a proposé qu'afin d'apaiser les préoccupations exprimées quant à l'application de l'article 303.1)b), celui-ci soit supprimé et que la fin de l'article 303.1)a) soit modifiée comme suit: «également à tout produit, qu'il soit ou non séparément brevetable, obtenu directement par le procédé».

Article 303.2). Les délégations d'Israël, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suisse et de l'Union soviétique ont dit approuver le fond de la disposition énoncée à l'article 303.2) et ont souligné la nécessité d'une telle disposition

pour contribuer à la protection efficace des procédés brevetés.

En se déclarant favorable à la disposition, la délégation d'Israël a proposé que le membre de phrase «dans les procédures en contrefaçon» soit introduit au début de l'article 303.2)a) afin de préciser le domaine d'application de la disposition.

En se déclarant favorable à la disposition, la délégation de l'Union soviétique a dit que la possibilité d'introduire une disposition analogue dans sa législation nationale est actuellement à l'examen dans son pays.

La délégation de la Suède, appuyée par celle de la Norvège, a dit que l'article 303.2) lui pose des difficultés, étant donné qu'une proposition visant à réintroduire une disposition analogue dans sa législation nationale a été rejetée lors des travaux préparatoires qui ont conduit à la modification de sa législation sur les brevets il y a deux ans. Toutefois, elle a déclaré qu'elle considérerait la disposition dans un esprit positif.

La délégation de la Suisse a dit que les mots «ledit produit» à la deuxième ligne de l'article 303.2)a) sont susceptibles d'être source d'ambiguïtés, et a proposé de les remplacer par «tout produit identique». La délégation de la Belgique a proposé que les mots «ledit produit» soient remplacés par le membre de phrase «tout produit identique fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet». La délégation du Portugal a fait part de son scepticisme au sujet de l'inclusion de l'adjectif «identique».

Les délégations de l'Australie, d'Israël et des Pays-Bas se sont déclarées préoccupées par la notion de «preuve» figurant à l'article 303.2). Elles ont attiré l'attention sur l'effet de la disposition en tant que règle destinée à l'établissement de la preuve, et sur la distinction faite dans leur législation nationale entre la charge de produire des éléments de preuve et la charge de la preuve. A cet égard, la délégation de l'Australie a proposé que, là où il apparaît dans l'article 303, le mot «preuve» soit remplacé par les mots «élément de preuve». La délégation des Pays-Bas a proposé que le libellé de l'article 303.2)a) soit modifié comme suit dans sa partie essentielle: «... ledit produit est réputé avoir été obtenu au moyen du procédé breveté à moins que le défendeur puisse établir la plausibilité du contraire». La délégation d'Israël a dit que la charge de la preuve est trop lourde, mais que la remplacer par l'obligation de produire des éléments de preuve serait, au contraire, insuffisamment efficace. Elle a proposé de supprimer le membre de phrase «sauf preuve du contraire» à la deuxième ligne de l'article 303.2)a) et de remplacer le verbe «réputé» à cette même ligne de la disposition en question par «présupposé».

La question du sens de «produit nouveau» à l'article 303.2)a) a été examinée longuement. Deux tendances au sujet de l'interprétation de ces mots se sont dégagées des débats.

Le premier avis était fondé sur l'interprétation du mot «nouveau» au sens de nouveauté requise pour qu'un produit soit brevetable. Cet avis a été émis par la délégation du Japon, qui a aussi approuvé l'évaluation de la nouveauté du produit au moment du dépôt de la demande de brevet pour le procédé protégé. Les délégations des Etats-Unis d'Amérique, du Ghana, du Portugal, les représentants de la CCE et de l'OEB, et ceux l'AIPLA, du CNIPA, de l'EPI, du CIPA, de la JPA, de l'IPTA et l'UNICE se sont déclarés favorables à cette interprétation. La délégation des Pays-Bas a aussi interprété le terme

«nouveau» au sens de nouveauté requise pour la brevetabilité mais a fait observer que l'état de la technique au sens de l'article 202 doit être exclu. Le représentant du CNIPA, de l'EPI et du CIPA a souligné la nécessité de se reporter à la date de priorité de la demande pertinente pour apprécier la nouveauté et d'exclure les effets de l'article 202.

En approuvant le premier avis, la délégation des Etats-Unis d'Amérique a proposé que le libellé de l'article 303.2)a) soit modifié comme suit: «Si l'objet du brevet est un procédé d'obtention d'un produit qui est nouveau au moment du dépôt de la demande dont provient le brevet de procédé, ledit produit est présumé avoir été obtenu au moyen du procédé breveté.»

En approuvant l'avis selon lequel l'adjectif «nouveau» doit être interprété comme se rapportant à la nouveauté au sens qui lui est donné dans la législation sur les brevets, la délégation du Ghana et le représentant de l'UNICE ont attiré l'attention sur le principe selon lequel on attribue d'ordinaire le même sens au même mot utilisé dans le cadre de la même législation.

Le deuxième avis concernant l'interprétation du mot «nouveau» est défavorable à son interprétation au sens de nouveauté en tant que critère de brevetabilité. Cet avis est plutôt fondé sur une évaluation de la nouveauté d'un produit à partir de considérations commerciales. Il fait valoir que la disposition de l'article 303.2) vise à servir de règle pour l'établissement de la preuve et non de règle de fond. Sur cette base, s'il peut être démontré qu'un produit est nouveau en ce sens qu'il présente des différences perceptibles par rapport à d'autres produits, de telle façon qu'une trace tangible de l'utilisation du procédé breveté apparaît dans le produit en question, c'est au présumé contrefacteur qu'incombe la charge de prouver que son produit a été obtenu au moyen d'un procédé autre que le procédé breveté. Ce deuxième avis a été formulé par la délégation de la République fédérale d'Allemagne et approuvé par les délégations de l'Australie, de la Belgique, de l'Espagne et de la France, ainsi que par les représentants du MPI et de la NYPTC.

En émettant le deuxième avis, la délégation de la République fédérale d'Allemagne a dit que l'inclusion de l'adjectif «nouveau» dans une disposition analogue de sa législation nationale a été motivée par le fait que le titulaire du procédé breveté doit être en mesure de poursuivre un contrefacteur présumé dans les cas où le produit obtenu au moyen du procédé présente quelques particularités qui font que ce produit peut être différencié d'autres produits.

En approuvant le deuxième avis, la délégation de l'Australie a dit qu'il ressort du contexte de l'article 303.2)a) que l'adjectif «nouveau» ne saurait être utilisé au sens de nouveauté brevetable, car la disposition serait autrement inutile étant donné que le produit lui-même peut être brevetable.

La délégation de la Belgique a fait observer que, si la nouveauté — au sens de critère de brevetabilité — est requise, des difficultés surgiront en matière d'unité de l'invention.

Les représentants du MPI et de la NYPTC ont souligné la nécessité d'examiner l'objet sous-jacent à la règle énoncée à l'article 303.2). Cet objet est de fournir au titulaire du procédé breveté une assistance en matière d'établissement de la preuve, dont il doit pouvoir bénéficier s'il peut démontrer la présence, dans le produit en question, de certaines caractéristiques ou traces du procédé breveté.

La délégation de l'Union soviétique a souligné l'importance d'une interprétation unique de la notion de «produit nouveau» et a proposé de modifier comme suit le libellé de l'article 303.2a): «Si le produit obtenu au moyen d'un procédé qui fait l'objet d'un brevet est nouveau, ledit produit est réputé avoir été obtenu par le procédé breveté, sauf preuve du contraire».

Les délégations de la Belgique et du Portugal se sont déclarées préoccupées par la traduction française du membre de phrase «*in the adduction of proof to the contrary*» («pour l'administration de la preuve du contraire»). La délégation de la Belgique a proposé que le mot «*adduction*» soit traduit en français par «production» plutôt que par «administration». La délégation de la France a préféré le maintien de la version française existante, faisant observer que le mot «production» est utilisé dans le Code de procédure civile français pour désigner la production de la preuve détenue par un tiers, alors que les mots «administration de la preuve du contraire» sont utilisés autrement dans ce code pour désigner la fourniture d'éléments de preuve.

Etendue de la protection et interprétation des revendications

L'article 304 du projet de traité soumis au comité d'experts par le Bureau international avait la teneur suivante:

L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. La description et les dessins sont utilisés pour l'interprétation des revendications.

La règle 304 du projet de règlement d'exécution soumis au comité d'experts par le Bureau international avait la teneur suivante:

[Variante A]

1) Une revendication confère une protection contre une utilisation de l'invention faisant intervenir la substitution d'un équivalent à un élément quelconque de cette revendication, à condition

- i) que les autres éléments de l'invention revendiquée ou leurs équivalents soient aussi utilisés,
- ii) que, par rapport à l'invention revendiquée, l'équivalent fonctionne essentiellement de la même manière et produise essentiellement le même résultat, et
- iii) qu'aucune déclaration du déposant ou du titulaire du brevet dans le texte de la description ou dans le dossier officiel du brevet n'exclue de la protection cette utilisation de l'équivalent.

2) Une revendication concernant une combinaison ne confère pas de protection indépendante à des éléments de la combinaison pris séparément, et une revendication dépendante ne confère pas de protection aux éléments qu'elle contient indépendamment des éléments de la revendication dont elle dépend.

3) Les signes éventuels qui, dans une revendication, renvoient à des dessins ne sont pas interprétés comme limitant l'étendue de la protection conférée en vertu de cette revendication.

4) L'abrégié éventuel n'est pas pris en considération pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet.

5) Un titulaire de brevet ne pourra interpréter différemment la ou les revendications de son brevet dans une procédure en contrefaçon et dans une procédure en annulation du brevet lorsque ces procédures sont indépendantes l'une de l'autre.

[Variante B]

1) Une revendication confère une protection contre une utilisation de l'invention faisant intervenir tous les éléments de cette revendication, interprétée conformément à l'article 304.2), qui sont nécessaires et suffisants pour réaliser l'invention (ci-après dénommés les «éléments essentiels»).

2) Une revendication confère une protection contre une utilisation de l'invention faisant intervenir la substitution d'un équivalent à un élément essentiel quelconque de cette revendication, à condition

- i) que les autres éléments de l'invention revendiquée ou leurs équivalents soient aussi utilisés,
- ii) que, par rapport à l'invention revendiquée, l'équivalent fonctionne essentiellement de la même manière et produise essentiellement le même résultat, et
- iii) qu'aucune déclaration du déposant ou du titulaire du brevet dans le texte de la description ou dans le dossier officiel du brevet n'exclue de la protection cette utilisation de l'équivalent.

3) Une revendication concernant une combinaison ne confère pas de protection indépendante à des éléments de la combinaison pris séparément, et une revendication dépendante ne confère pas de protection aux éléments essentiels qu'elle contient indépendamment des éléments essentiels de la revendication dont elle dépend.

4) Les signes éventuels qui, dans une revendication, renvoient à des dessins ne sont pas interprétés comme limitant l'étendue de la protection conférée en vertu de cette revendication.

5) L'abrégié éventuel n'est pas pris en considération pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet.

6) Un titulaire de brevet ne pourra interpréter différemment la ou les revendications de son brevet dans une procédure en contrefaçon et dans une procédure en annulation du brevet lorsque ces procédures sont indépendantes l'une de l'autre.

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 304 et de la règle 304 est le suivant:

Les délégations des Etats-Unis d'Amérique, de l'Allemagne (République fédérale d'), de la Suisse et du Ghana ont souligné l'importance de cet article et de cette règle en précisant qu'il s'agit d'une pierre angulaire du futur traité sur l'harmonisation des législations en matière de brevets. Cet avis a été partagé par les représentants de l'ABA, de l'AIPPLA, de l'IPTA, du NYPTC, de l'AIPPI, de la FICPI, du MPI et de l'IPO.

La délégation de la France a aussi souligné l'importance de cet article et de cette règle mais a fait observer que, pour être acceptables, les dispositions que renferment ces textes

ne doivent pas être trop rigoureuses ni contraignantes pour les magistrats et doivent de préférence être conçues comme des principes directeurs.

La délégation de l'Australie s'est déclarée en faveur d'une formule moins détaillée et plus générale, inspirée du texte suivant: «Une différence mineure par rapport au texte littéral d'une revendication ne saurait suffire à éviter la contrefaçon».

La délégation du Brésil, parlant au nom des pays latino-américains, a émis une réserve au sujet de la règle 304, en estimant que celle-ci va trop loin et réglemente des questions dépassant la portée de l'article 304.

A propos de l'article 304, la délégation de la Suisse a proposé d'ajouter les mots «du brevet» après le mot «revendications» dans la première phrase de ce texte.

La délégation de l'Australie a suggéré de remplacer le mot «sont» à la deuxième phrase de l'article 304 par «peuvent être»; cette modification est nécessaire car il convient d'abord d'examiner si les revendications laissent planer quelque ambiguïté au sujet des actes qui sont interdits, et ce n'est que s'il y a effectivement ambiguïté qu'une interprétation à l'aide de la description et des dessins se révèle nécessaire.

La délégation du Canada a dit que la rédaction de cet article laisse entendre que la description et les dessins doivent être utilisés en toute hypothèse pour interpréter les revendications, et que cela n'est pas souhaitable. Elle a ajouté que les revendications doivent constituer un texte indépendant. La description et les dessins peuvent être consultés pour permettre de mieux comprendre les revendications.

Le secrétariat a fait observer que l'article 304 vise à reconnaître au titulaire du brevet le droit de se fonder sur la description et les dessins pour l'interprétation des revendications; le remplacement du mot «sont» par «peuvent être» affaiblirait la position du titulaire du brevet.

La délégation du Royaume-Uni a évoqué la disposition de la législation de son pays aux termes de laquelle les revendications doivent être considérées comme «interprétées à l'aide de la description et des dessins», si bien que la description et les dessins doivent être examinés en toute hypothèse. Cette opinion a été partagée par la délégation des Pays-Bas, qui s'est opposée au remplacement du mot «sont» par les mots «peuvent être» dans la première phrase. La délégation du Danemark a fait état de la disposition pertinente de la législation de son pays, aux termes de laquelle, en cas de doute quant à la signification des revendications, il est possible d'avoir recours à la description.

Le secrétariat a suggéré de réunir les deux phrases de l'article 304 et de retenir une expression telle que «... des revendications à la lumière de la description et des dessins» ou encore «... compte dûment tenu de la description et des dessins». La délégation de l'Australie a approuvé cette suggestion.

A propos de la règle 304 (comportant les variantes A et B), le représentant de l'UNICE a demandé pourquoi des dispositions qui traitent des aspects fondamentaux du droit des brevets ne figurent pas dans l'article même; le secrétariat a répondu qu'il pourrait se révéler nécessaire de réviser de temps à autre ces dispositions et que cette révision doit pouvoir s'opérer par modification du règlement d'exécution, sans exiger la convocation d'une conférence diplomatique de révision du traité, qui obligerait les Etats contractants à ratifier de nouveau le texte.

Les délégations de l'Australie, de la France, des Pays-Bas et de la Suisse ainsi que les représentants de l'AIPPI et de la FICPI se sont prononcés en faveur de la variante B. Les délégations de l'Allemagne (République fédérale d'), de la Bulgarie, des Etats-Unis d'Amérique, du Ghana, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Irlande, d'Israël, de l'Italie, du Japon, de la Pologne, de la République de Corée, du Royaume-Uni, de la Suède et de l'Union soviétique, ainsi que les représentants de l'AIPLA, de l'UNICE et de la JPA, ont en revanche préféré la solution de la variante A.

Le représentant du CIPA, du CNIPA et de l'EPI a déclaré n'être pas favorable à la variante B mais ne pas pouvoir appuyer non plus la variante A car l'un et l'autre de ces textes vont, à son avis, trop loin dans la réglementation de l'interprétation des revendications; il a marqué sa préférence pour une disposition plus générale, inspirée par exemple de l'article 69 de la Convention sur le brevet européen et du protocole d'interprétation de cet article adopté à la conférence diplomatique de Munich.

A propos de la variante A de la règle 304, la délégation des Etats-Unis d'Amérique a présenté une proposition faisant l'objet du document HL/CE/V/3, qui a ensuite été révisée (document HL/CE/V/3 Rev.) et qui est libellée comme suit:

«1) Une revendication confère les droits énoncés à l'article 302 à l'encontre de tout produit ou procédé qui correspond au libellé littéral de cette revendication.

2) Règle 304 [variante A], alinéa 1).

3) Le fait que le produit ou le procédé diffère des exemples divulgués dans le brevet, qu'il inclut des caractéristiques supplémentaires par rapport aux exemples divulgués, que des caractéristiques de ces derniers lui font défaut ou qu'il n'atteint pas tous les buts ou ne possède pas tous les avantages exposés dans le brevet n'empêche pas qu'il y ait contrefaçon aux termes des alinéas 1) ou 2).»

En présentant cette proposition, la délégation a déclaré que les dispositions ainsi proposées, qui viennent s'ajouter à celles figurant dans le projet de règle présenté par le Bureau international, sont destinées à donner des directives aux tribunaux pour l'interprétation des revendications et à faire en sorte que la protection conférée soit fonction des revendications. La proposition a été appuyée par les représentants de l'AIPLA, de l'IPTA et de l'UNICE.

Le représentant de la JPA a déclaré que la proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique poserait des difficultés au Japon où, en matière de contrefaçon, les tribunaux sont tenus de considérer toutes les revendications comme valables.

Le comité d'experts a examiné la variante A de l'article 304 amendée par la proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique (document HL/CE/V/3 Rev.). Du fait de cet amendement, l'alinéa 1) de cette règle serait constitué par le texte de l'alinéa 1) de la proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique, l'alinéa 2) serait l'ancien alinéa 1) du projet du Bureau international, l'alinéa 3) serait le texte proposé par la délégation des Etats-Unis d'Amérique et l'alinéa 4) ainsi que les alinéas suivants correspondraient aux anciens alinéas 2), etc., du projet du Bureau international.

La délégation du Ghana a marqué sa préférence pour le projet de l'OMPI.

A propos de l'alinéa 1) (proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique), il a été demandé s'il est nécessaire

de qualifier le «libellé» de «littéral». La délégation des Etats-Unis d'Amérique a répondu que cet adjectif peut être supprimé. Sous réserve de cette modification, la délégation du Royaume-Uni a approuvé, dans son principe, la proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique tout en préconisant de revoir la rédaction du membre de phrase liminaire car c'est le brevet qui confère des droits, tandis que les revendications déterminent l'étendue de la protection.

Le représentant de l'ICBM a estimé que le libellé de l'alinéa 2) de la variante A de la règle 304 (ancien alinéa 1) du projet du Bureau international) est trop large et que la doctrine des équivalents ne doit pas être appliquée aux caractéristiques essentielles de la revendication mais pourrait l'être aux éléments effectifs des revendications.

Au sujet de l'alinéa 2) (ancien alinéa 1) du projet du Bureau international), il a été généralement admis qu'un terme tel que «en outre» ou «aussi» devrait figurer dans cet alinéa et que la doctrine dite des «équivalents» doit être prise en compte à la règle 304. A ce propos, les problèmes suivants ont notamment été soulevés.

Le représentant de la JPA a suggéré d'ajouter les mots «le cas échéant» avant «à condition»; cela permettrait de donner à cette disposition la souplesse voulue sans faire obstacle au rôle attribué à la doctrine des équivalents. La délégation des Etats-Unis d'Amérique s'est opposée à la modification proposée.

La délégation du Japon a réservé sa position au sujet de la suggestion du représentant de la JPA concernant l'inclusion des termes «le cas échéant». Elle a aussi fait observer que des facteurs tels que l'évidence et la facilité doivent être pris en compte en cas de substitution d'un équivalent.

La délégation du Royaume-Uni a indiqué que le fait qu'elle ait marqué sa préférence pour la variante A ne signifie pas qu'elle soit satisfaite du texte proposé. Il existe au Royaume-Uni une doctrine dite de l'«interprétation fonctionnelle» (*«purposive construction»*) qui suppose la prise en compte des fonctions des éléments constitutifs. Elle s'est déclarée opposée à toute forme de «chèque en blanc» qui permette d'intenter une action contre de prétendus contrefacteurs dont les inventions sont en fait différentes. Elle a suggéré de préciser le sens du terme «éléments» au point i), afin de souligner qu'il s'agit d'éléments constitutifs et non de simples caractéristiques. Elle a aussi appuyé la suggestion du représentant de la JPA concernant l'adjonction des termes «le cas échéant». Le représentant de l'UNICE a suggéré d'employer les termes «partie» ou «composante». Le représentant du CIPA, du CNIPA et de l'EPI a fait observer qu'il est possible d'avoir un équivalent pour plusieurs éléments.

Au sujet du point ii), la délégation de la République fédérale d'Allemagne a indiqué que la condition voulant que l'équivalent fonctionne essentiellement de la même manière doit être interprétée au sens large; ainsi, un transistor est l'équivalent d'une valve car il remplit la même fonction que celle-ci, à savoir l'amplification du courant électrique.

A propos du point iii), la délégation de la Suisse a fait observer que ce texte ne doit s'appliquer qu'aux restrictions tenant à l'état de la technique et non aux restrictions fondées sur d'autres raisons.

Au sujet de l'alinéa 3) (document HL/CE/V/3 Rev.), la délégation des Etats-Unis d'Amérique a déclaré que cette disposition a pour objet de contraindre le juge à ne pas se

contenter d'étudier les exemples donnés par le déposant et à déterminer la portée de la protection en fonction des revendications, de sorte qu'il ne puisse conclure à l'absence de contrefaçon du seul fait que le mode d'exécution de l'invention utilisé par le défendeur ne correspond à aucun des exemples donnés dans la description. Les délégations de l'Union soviétique et de la Bulgarie ont déclaré qu'il n'est pas nécessaire de retenir l'alinéa 3) de la proposition des Etats-Unis d'Amérique. La délégation du Brésil a aussi émis des doutes au sujet de ce même alinéa et a réservé sa position. Plusieurs délégations et représentants d'organisations observatrices, tout en approuvant sur l'essentiel la proposition, ont marqué leur préoccupation à l'égard de la rédaction de cet alinéa. Le représentant du MPI a proposé d'y substituer le texte suivant: «l'interprétation d'une revendication n'est pas limitée par les exemples ou les modes d'exécution de l'invention énoncés dans la description».

La délégation du Ghana a fait observer que plusieurs pays en développement ont retenu la «doctrine des équivalents» dans leur législation nationale pour l'interprétation des revendications de brevets. Tout en se déclarant favorable à la reconnaissance de cette doctrine, elle a fait état des difficultés à prévoir par rapport aux inventions réalisées indépendamment dans différentes régions du monde et au cas où il paraît peu probable qu'un inventeur ait pu avoir accès aux travaux d'un autre.

A propos de la règle 304.5) du projet du Bureau international, la question a été soulevée de savoir s'il n'est pas souhaitable d'indiquer expressément à l'article 304 que le texte de cet article vise l'étendue de la protection contre la contrefaçon. La règle 304.5) pourrait ainsi éventuellement être supprimée.

La délégation du Japon a fait observer qu'il n'est pas indiqué de restreindre de quelque manière que ce soit le droit du titulaire du brevet d'avancer ou de faire valoir différentes interprétations des revendications dans le cadre de procédures judiciaires.

En conclusion, il a été convenu que le Bureau international élaborera un nouveau projet d'article 304 et de règle 304 compte tenu des questions soulevées et des suggestions faites au cours des débats du comité d'experts.

Durée des brevets

L'article 305 du projet de traité soumis au comité d'experts par le Bureau international avait la teneur suivante:

1)a) *La durée d'un brevet est de 20 années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.*

b) *Toute législation nationale peut prévoir une durée plus longue que celle mentionnée au sous-alinéa a).*

2)a) *Nonobstant l'alinéa 1) et sous réserve du sous-alinéa c) et de l'alinéa 3), tout Etat contractant dont la législation nationale prévoit une durée plus courte que celle mentionnée à l'alinéa 1)a) peut déclarer, au moment où il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'il ne se considère pas lié par l'alinéa 1)a).*

b) *Tout Etat contractant faisant une déclaration en vertu du sous-alinéa a) doit le faire par écrit, en spécifiant la durée du brevet selon sa législation nationale.*

c) *Tout Etat contractant faisant une déclaration en vertu du sous-alinéa a) n'est pas lié par l'alinéa 1)a), en ce qui concerne la durée spécifiée dans sa déclaration, pendant une période de [5] [10] années à compter de la date de réception de la déclaration par le Directeur général.*

d) *Toute déclaration faite en vertu du sous-alinéa a) peut être retirée en tout temps par notification adressée au Directeur général.*

3) *Nonobstant l'alinéa 2)c), lorsque l'Etat contractant faisant une déclaration en vertu de l'alinéa 2)a) est considéré, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, comme un pays en développement, la période fixée à l'alinéa 2)c) est de [15] [20] années.*

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 305 est le suivant:

Généralités. La délégation du Brésil a déclaré, au nom des pays latino-américains, que cet article, tout comme l'article 203, touche à des questions sur lesquelles il y a le plus de divergence entre les législations et procédures nationales, ainsi qu'il ressort des documents établis par le Bureau international (document HL/CE/IV/INF.1 Rev.1 et HL/CE/IV/INF.2 Rev.1). Elle a fait observer que la durée des brevets a toujours été déterminée dans le cadre de la législation nationale et que la Convention de Paris ne traite pas de cette question. Elle a ajouté que les propositions faites à l'article 305 ne peuvent être considérées comme tendant à l'harmonisation mais plutôt à l'uniformisation et s'est demandé si cela est possible et souhaitable. Cette même délégation a déclaré que, dans sa rédaction actuelle, le texte de l'article n'est pas acceptable; elle a donc émis des réserves au sujet de l'article 305.

La délégation de l'Argentine a fait sienne la déclaration de la délégation du Brésil. Elle a souligné par ailleurs que, selon les publications de l'OMPI, les brevets sont destinés à protéger les inventeurs et à promouvoir les inventions et à permettre aux pays en développement d'avoir accès aux techniques. En ce qui concerne la proposition qui est faite à l'article 305 de fixer la durée des brevets à 20 ans, la délégation de l'Argentine considère que cette durée est trop longue car elle ne correspond pas à la situation actuelle en ce qui concerne l'évolution des techniques, dans le cadre de laquelle des innovations permettent de mettre au point d'autres inventions plus complexes à une vitesse qui tend à rendre la première innovation périmée. Elle a déclaré que la législation de son pays prévoit une durée générale de protection de 15 ans, ce qu'elle considère comme tout à fait raisonnable. Elle a ajouté que, sur le plan des principes, l'article 305 proposé est en contradiction avec la Convention de Paris et qu'il est nécessaire de parvenir à une certaine souplesse en ce qui concerne cet article.

La délégation de l'Algérie a émis des réserves au sujet de l'article 305 et a déclaré appuyer la déclaration de la délégation du Brésil.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que cet article est une des pierres angulaires du projet de traité. Elle a ajouté que, les législations nationales divergeant considérablement, une harmonisation s'impose en la matière. Le projet d'article 305 est, à son avis, bien équilibré et pourrait être accepté sous réserve de certaines modifications.

La délégation de la Belgique a déclaré qu'elle considère le texte de l'article 305 comme important car il réalise une

harmonisation. Elle a cependant indiqué que, dans certains pays, il existe différents types de brevets ou de titres de protection dont la durée est de six ans ou plus. Elle s'est demandé s'il serait nécessaire de désigner différemment ces autres formes de protection pour éviter toute confusion avec le mot «brevet».

La délégation des Etats-Unis d'Amérique a fait siennes les observations de la délégation de la République fédérale d'Allemagne et a déclaré que l'article 305 constitue une composante nécessaire d'une solution globale équilibrée dans le cadre du projet de traité.

La délégation du Portugal a déclaré qu'une durée de 20 ans représente une solution idéale, mais seulement si tous les Etats adoptent la même durée de protection. Si l'on veut réaliser l'harmonisation, de plus longs délais de protection ne devraient pas être admis dans le cadre de l'article 305.

La délégation de la France a déclaré que, dans l'ensemble, l'article 305 est acceptable.

La délégation du Canada a approuvé l'article 305. Elle a déclaré que la législation en vigueur dans son pays prévoit une durée de 17 ans à compter de la date de délivrance du brevet, mais que dans le cadre de la nouvelle législation qui sera adoptée la durée de la protection sera de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Deux systèmes seront donc appliqués simultanément pendant un certain nombre d'années au Canada et il est important, dans ces conditions, que l'article 305 tienne compte de la nécessité d'opérer une transition.

La délégation du Danemark a déclaré qu'elle se félicite de l'article 305 qui, à son avis, laisse une latitude considérable aux Etats.

La délégation du Ghana, parlant au nom des pays d'Afrique au sud du Sahara, a déclaré qu'une harmonisation a été réalisée à l'échelon des pays d'Afrique anglophone dans le cadre de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) et des pays d'Afrique francophone dans le cadre de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), mais a souligné qu'harmonisation n'est pas synonyme d'uniformité. Elle s'est donc félicitée des principes fondamentaux énoncés à l'article 305, étant donné que cet article prend en considération la situation des pays ayant des niveaux de développement industriel moins élevés.

La délégation de la République de Corée a approuvé l'article 305, mais a souhaité savoir en fonction de quel critère la durée de la protection a été fixée à 20 ans à compter de la date de dépôt. Le secrétariat a répondu que cette solution a été retenue parce que, d'une part, le fait de calculer la durée à compter de la date de dépôt permet de réduire l'écart existant entre les dates d'expiration des brevets délivrés pour la même invention dans différents pays et, d'autre part, c'est cette durée de 20 ans qui figure le plus souvent dans les législations nationales.

Le directeur général a déclaré que le fait que les solutions adoptées à l'échelon national quant à la durée des brevets sont aussi diverses et que cette question n'est pas traitée dans la Convention de Paris parle plutôt en faveur de l'harmonisation que contre celle-ci. Par ailleurs, afin de tenir compte de la situation particulière des pays en développement, il a été proposé de prévoir des dispositions spéciales les concernant. Un régime différent a été prévu pour les pays en développement dans l'annexe de l'Acte de Paris de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et est à l'étude dans le cadre

de la révision en cours de la Convention de Paris. Pour ce qui est de la Convention de Berne, l'expérience a montré que c'était là une condition de progrès, comme ce serait aussi sans doute le cas dans le domaine de la propriété industrielle.

Article 305.1). La délégation des Etats-Unis d'Amérique a déclaré que, tout en étant favorable à une durée de 20 ans, elle propose de modifier l'alinéa 1)a), de sorte que la durée soit mesurée à compter de la date de dépôt de la première demande déposée dans le pays dans lequel le déposant a le droit de bénéficier d'un brevet. Elle a souligné que, dans son pays, il est possible de déposer une demande de brevet et de faire suivre cette demande d'une demande dite «*continuing*» ou de «*continuation in part*». Il est important que, si les Etats-Unis doivent modifier leur loi nationale afin de fixer la durée d'un brevet à 20 ans à compter de la date de dépôt, cette date soit celle de la première demande déposée dans ce pays, de telle sorte que si des personnes doivent déposer une série de demandes dites «*continuing*», la période de 20 ans aura néanmoins commencé à courir à compter de la date de dépôt de la première demande.

Les délégations de l'Allemagne (République fédérale d'), de la Belgique et des Pays-Bas ont déclaré qu'elles approuvent l'alinéa 1) de l'article 305 mais qu'elles sont opposées à la modification proposée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique sauf s'il est précisé que la priorité nationale doit être exclue de la portée de cette modification.

La délégation du Royaume-Uni a déclaré qu'elle approuve d'une façon générale les alinéas 1)a) et 1)b). Elle a convenu avec l'Allemagne (République fédérale d'), la Belgique et les Pays-Bas qu'il convient de ne pas porter atteinte à la priorité interne. Toutefois, elle s'est félicitée en principe de la proposition faite par la délégation des Etats-Unis d'Amérique selon laquelle la protection par brevet devrait commencer à compter de la date de dépôt de la demande initiale et non pas de la date de dépôt d'une demande de «*continuation in part*».

La délégation du Japon, appuyée par la délégation de la République de Corée et le représentant de la JPA, a déclaré qu'une invention démodée ne doit pas être protégée par un brevet. Par conséquent, la protection ne devrait être prolongée au-delà de la période de 20 ans que dans des cas particuliers qu'il conviendrait d'indiquer dans le traité et qui sont mentionnés à la note d. de la page 54 du document HL/CE/V/24.

La délégation de l'Australie a déclaré que la législation de son pays prévoit une protection de 16 ans à compter de la date de dépôt pour les brevets classiques et une protection de six ans pour les petits («*petty*») brevets. Un projet de modification proposé récemment prévoit la possibilité d'une prolongation de quatre ans pour les brevets classiques protégeant des produits pharmaceutiques. La délégation a déclaré qu'à ce stade elle n'est pas en

mesure d'approuver la proposition qui est faite de fixer la durée des brevets à 20 ans.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne, appuyée par les délégations du Japon et de la République de Corée, a déclaré que s'il est vrai que l'alinéa 1) ne traite que des brevets d'invention, il ne doit toutefois pas être envisagé comme excluant la possibilité pour les législateurs nationaux de prévoir une durée différente pour d'autres formes de protection telles que les modèles d'utilité.

La délégation de l'Espagne a déclaré qu'elle approuve totalement le texte de l'article 305.1).

La délégation de l'Union soviétique a indiqué que, selon la note d. de la page 54 du document HL/CE/V/2, la durée de 20 ans doit être considérée comme un minimum. Elle a appelé l'attention sur le fait que, dans la pratique, la durée en question constitue un maximum dans un certain nombre de pays. Par conséquent, il serait peut-être plus approprié de fixer une durée minimale à l'alinéa 1)a) en laissant aux législateurs nationaux la possibilité d'accorder une protection plus longue en vertu de l'alinéa 1)b). La délégation a dit en outre que la durée ne devrait être prolongée que dans certaines circonstances, qui devraient être précisées à l'alinéa 1)b).

La délégation de la Pologne a déclaré qu'elle approuve les observations de la délégation de l'Union soviétique. Elle a en outre émis des réserves à propos de l'alinéa 1)a) en ce qui concerne la durée de 20 ans considérant que la durée de la protection ne devrait pas dépasser 15 ans à compter de la date de dépôt.

La délégation d'Israël s'est prononcée en faveur de l'article 305 et a indiqué qu'il conviendrait d'expliquer trois points supplémentaires dans les notes. Les points en question ont trait aux modifications importantes apportées après la date de dépôt de la demande de brevet, à la date de priorité et aux brevets d'addition, qui, à son avis, ne devraient demeurer en vigueur que tant que le brevet principal est lui-même en vigueur.

La délégation de la Bulgarie a déclaré qu'elle considère l'article 305 comme très important; toutefois, la durée d'un brevet ne devrait pas être de 20 ans étant donné que la durée moyenne de la protection dans la plupart des pays est de 15 ans. Par conséquent, elle a fait sienne la proposition de l'Union soviétique et de la Pologne tendant à fixer la durée du brevet à 15 ans à compter de la date de dépôt à l'alinéa 1)a), en prévoyant une possibilité de prolongation de cinq ans à l'alinéa 1)b).

La délégation de la République de Corée a proposé que la durée d'un brevet soit calculée à compter de la date de sa délivrance et non à compter de la date de dépôt de la demande.

La délégation du Brésil a déclaré qu'il y a contradiction entre les notes et le texte du projet de traité dans le document HL/CE/V/2, étant donné que les notes font état d'une durée maximale. Elle a proposé que, pour tenir compte des intérêts des divers pays, l'alinéa 1) soit modifié comme suit: «la durée minimale d'un brevet est de 15 années à compter de la date de dépôt». L'alinéa 1)b) et les clauses de réserve des alinéas 2) et 3) pourraient alors être supprimées.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne a déclaré que les alinéas 1)a) et 1)b) devraient être compatibles avec les dispositions relatives à la priorité nationale et que, en cas de priorité nationale, la durée des brevets devrait être calculée à compter de la date de dépôt de la demande ultérieure. En outre, en cas de retrait d'une

⁴ Le texte de la note est le suivant: «L'alinéa 1)b) précise que la durée de 20 ans fixée au sous-alinéa a) constitue un minimum. Le législateur national resterait donc libre de prévoir une durée plus longue ou d'accorder des prolongations dans des cas particuliers (par exemple, lorsque la commercialisation du produit protégé est retardée de façon exceptionnelle par des procédures administratives — visa des autorités sanitaires pour la vente d'un médicament, par exemple — qui conditionnent la commercialisation du produit ou l'utilisation effective de l'invention à l'échelle commerciale).»

première demande et de dépôt d'une seconde demande pour la même invention, la durée de la protection devrait être calculée à partir de la date de dépôt de la seconde demande.

Le représentant de l'UNICE a marqué son accord avec les modifications que la délégation des Etats-Unis d'Amérique a proposé d'apporter à l'alinéa 1)a). Il s'est interrogé sur la possibilité qu'offre l'alinéa 1)a) ou 1)b) de prévoir une durée de protection minimale qui commencerait à la date de délivrance du brevet, étant donné que, dans la pratique, une bonne partie des 20 années sera consacrée à l'instruction de la demande précédant la délivrance de brevet, et que l'application du droit de brevet pourra être longuement retardée.

La représentante de la CCE a souligné l'importance de la durée des brevets dans un système de brevets équilibré; elle a déclaré que la durée des brevets ne devrait pas dépasser 20 ans et que certaines circonstances devraient justifier une prolongation de cette durée.

Le représentant de l'UPEPI a considéré comme satisfaisant le texte existant des alinéas 1)a) et 1)b) et a approuvé la proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique de limiter la durée du brevet en cas de dépôt de demandes de «*continuation*» à la durée maximale calculée à compter de la date de dépôt de la demande initiale. A cet égard, il a suggéré d'ajouter la phrase ci-après à l'alinéa 1)a): «*Toutefois, si la demande revendique le bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures, déposées plus d'un an avant la demande en question, la durée sera de 20 années à compter de la date de dépôt de la première des demandes antérieures*». Le représentant de l'IPTA a appuyé cette proposition de compromis.

Le représentant du CNIPA, de l'EPI et du CIPA a déclaré que l'alinéa 1)b) devrait être appliqué à la fois d'une façon générale et dans des circonstances particulières.

Le représentant de l'IFIA a déclaré qu'il approuve l'article 305 et a souligné que la durée des brevets devrait être adaptée au délai d'exécution nécessaire pour les inventions d'avant-garde.

Le représentant du CEIPI a considéré comme raisonnable une durée de protection de 15 ou 20 ans.

Le représentant de l'ATRIP a demandé s'il serait par ailleurs possible de prévoir une durée de protection minimale qui commencerait à courir à la date de délivrance du brevet. Le secrétariat a répondu que cela serait possible à condition qu'il soit satisfait par là à la disposition prévoyant une durée minimale de 20 ans à compter de la date de dépôt.

Le représentant de l'AIPLA a souligné que, aux Etats-Unis d'Amérique, la durée d'un brevet est de 17 ans à compter de la date de sa délivrance et que, dans la pratique, certains brevets délivrés aujourd'hui reposent sur des demandes dont le dépôt remonte aux années 50 ou aux années 60 et dont l'examen a retardé l'acceptation. Il a en outre déclaré que, en raison de la durée moyenne de l'examen, si la durée d'un brevet était fixée à 15 ans à compter de la date de dépôt, la protection effective ne dépasserait pas 10 ans.

Le président a résumé les conclusions du débat consacré à l'article 305.1)a) et b) comme suit:

a) une réserve générale a été émise au sujet de l'article 305 par la délégation de l'Algérie et par les délégations latino-américaines participantes;

b) une majorité de délégations et de représentants s'est prononcée en faveur de la solution d'avoir comme point de

départ de la durée des brevets la date de dépôt de la demande de brevet et non la date de priorité nationale ou internationale (Convention de Paris); les notes devront préciser que, dans certains cas, cependant, tels que ceux des demandes dites de «*continuation in part*» et des demandes divisionnaires, le point de départ serait la date de dépôt la plus ancienne;

c) le texte de l'article 305.1)a) et b) ne concerne manifestement pas d'autres titres de protection tels que certificats d'auteur d'invention et modèles d'utilité;

d) plusieurs délégations se sont déclarées en faveur d'une durée minimale de 20 ans et quelques-unes en faveur d'une durée minimale de 15 ans;

e) il a été proposé de récapituler à l'article 305.1)b) les cas particuliers dans lesquels des prolongations de durée pourraient être accordées.

Article 305.2. La délégation de l'Argentine a déclaré qu'il est nécessaire d'apporter une précision étant donné qu'il semble y avoir une contradiction entre l'alinéa 2)a) et l'alinéa 2)c) en ce qui concerne la date à laquelle la déclaration prendra effet.

La délégation du Canada, dont l'avis a été partagé par la République fédérale d'Allemagne, a déclaré que l'alinéa 2) devrait tenir compte des problèmes liés aux périodes de transition, pendant lesquelles coexistent, dans un pays déterminé, deux systèmes de durée des brevets par suite de l'adoption d'une nouvelle loi.

La délégation de la République de Corée a déclaré qu'elle approuve l'alinéa 2).

La délégation de la République fédérale d'Allemagne, dont l'avis a été partagé par la délégation de la Suisse et le représentant du CNIPA, du CIPA et de l'EPI, a déclaré qu'elle approuve l'article 305.2), mais a estimé que l'effort d'harmonisation devrait être susceptible d'être mené à bien dans un avenir prévisible. La période pendant laquelle une déclaration faite par un Etat contractant serait valable ne devrait donc pas commencer à la date de ladite déclaration mais avec l'entrée en vigueur du traité.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique, dont l'avis a été partagé par les délégations du Japon et du Royaume-Uni, a déclaré qu'elle n'est pas favorable à l'article 305.2), considérant qu'aucune possibilité de réserve ne doit être prévue pour les Etats contractants. Elle a indiqué que, lorsqu'un pays adhère à un traité, la législation de ce pays doit déjà avoir été modifiée et adaptée en fonction du traité.

Article 305.3. Les délégations des Etats-Unis d'Amérique et du Japon et le représentant de l'AIPLA ont indiqué qu'ils ne sont pas en faveur de l'article 305.3).

La délégation de la République fédérale d'Allemagne a souligné que, ainsi qu'elle l'a suggéré en ce qui concerne l'alinéa 2)c), la date de début de la période de transition devrait être la date d'entrée en vigueur du traité.

La délégation du Royaume-Uni a déclaré qu'elle accepte le principe de l'alinéa 3) mais que la période fixée ne devrait pas dépasser 10 ans.

La délégation du Ghana s'est félicitée de cet alinéa même si, à son avis, il est nécessaire d'en modifier le texte.

La délégation de la République de Corée a approuvé l'alinéa 3) car il offre une plus grande souplesse pour les pays en développement.

Le représentant de l'AIPPI a déclaré qu'il n'a en principe aucune objection à formuler à l'égard de l'ar-

ticle 305.2) et 3), mais a souligné que la période de transition ne devrait pas dépasser cinq ans à l'alinéa 2) et 10 ans à l'alinéa 3).

La délégation du Brésil a dit que sa proposition relative à la modification de l'article 305.1) en vue de fixer la durée minimale à 15 ans entraînerait la suppression des alinéas 2) et 3). Si sa proposition n'est pas acceptée, il conviendrait de prévoir un régime plus favorable pour les pays en développement.

Taxes de maintien en vigueur

L'article 306 du projet de traité soumis au comité d'experts par le Bureau international avait la teneur suivante:

1) Tout Etat contractant peut exiger, pour le maintien en vigueur d'une demande ou d'un brevet, que des taxes soient payées à intervalles annuels.

2a) La date d'exigibilité du paiement des taxes de maintien en vigueur est le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande.

b) Le sous-alinéa a) n'a pas d'incidence sur l'article 5bis.1) de la Convention de Paris.

3) Aucune taxe de maintien en vigueur n'est exigée pendant les deux premières années qui suivent la date du dépôt de la demande.

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 306 est le suivant:

Généralités. Les délégations de l'Allemagne (République fédérale d'), de la Belgique, du Danemark, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et de l'Union soviétique, et le représentant de la FICPI ont apporté leur appui de principe à l'effort d'harmonisation des taxes de maintien en vigueur dans le cadre de l'article 306. Il a toutefois été souligné que, en raison des différences dans la pratique suivie d'un pays à un autre, il sera difficile d'harmoniser les taxes de maintien en vigueur. Cet effort d'harmonisation est toutefois considéré comme important, étant donné qu'il pourrait grandement faciliter la tâche des inventeurs et de leurs mandataires en ce qui concerne le maintien en vigueur des brevets.

La délégation de la Pologne s'est opposée à la présence dans le projet de traité d'un quelconque article traitant des taxes de maintien en vigueur et a déclaré que cette question devrait être laissée au législateur national.

Les représentants de l'OEB et de la NYPTC ont suggéré de n'énoncer dans l'article 306 qu'une disposition générale sur les taxes de maintien en vigueur, les dispositions détaillées correspondantes devant figurer dans le règlement d'exécution.

Le représentant de l'IFIA a déclaré que les taxes de maintien en vigueur ne devraient pas devenir des «taxes d'expropriation» pour les inventeurs et devraient être fondées sur le revenu perçu; par ailleurs, ces taxes ne devraient pas être exigées pour maintenir les demandes. Il a estimé que l'harmonisation des taxes de maintien en vigueur n'aidera pas nécessairement les inventeurs, étant donné qu'il est souvent plus efficace pour ceux-ci de chercher à obtenir un traitement équitable en matière de taxes de maintien en vigueur à l'échelon national que de

chercher à faire modifier des principes énoncés dans un traité international.

En réponse à une question posée par la délégation du Ghana, il a été indiqué que l'article 306 ne vise pas à harmoniser le montant des taxes ni les monnaies dans lesquelles elles doivent être payées.

Article 306.1). La délégation du Canada, dont l'avis a été partagé par les délégations de l'Australie, des Etats-Unis d'Amérique et du Japon et les représentants de l'AIPLA et de l'IPO, s'est prononcée contre l'obligation de payer des taxes de maintien en vigueur à intervalles annuels. A cet égard, il a été déclaré que les intervalles prévus pour le paiement des taxes de maintien en vigueur ne devraient pas être inférieurs à un an, les Etats devant être libres de prévoir des intervalles plus longs. Il a été souligné qu'il est souvent plus facile, d'un point de vue administratif, pour les titulaires de brevet et les offices de propriété industrielle, que les taxes de maintien en vigueur soient acquittées à des intervalles supérieurs à un an. Il a aussi été estimé qu'il conviendrait de préserver la possibilité de payer d'avance les taxes de maintien en vigueur. La délégation du Canada a aussi déclaré que la question de la périodicité du paiement des taxes de maintien en vigueur devrait être laissée aux offices nationaux.

La délégation de la Suède a déclaré qu'elle approuve le principe de l'harmonisation des taxes de maintien en vigueur, mais que l'article 306.1) devrait être divisé en deux phrases de façon à mettre en valeur la nature facultative d'un système de taxes annuelles.

Les délégations de la Grèce et des Pays-Bas et le représentant de l'UPEPI se sont déclarés favorables à des intervalles annuels. A cet égard, le représentant de l'UPEPI a mis l'accent sur la simplification qui en résulterait en termes d'administration des brevets.

La délégation du Royaume-Uni a déclaré qu'elle n'est pas opposée à l'idée de paiements annuels, mais s'est demandée s'il s'agit là d'une question qui exige une harmonisation.

La délégation du Japon a demandé si un office serait libre de ne pas exiger le paiement de taxes de maintien en vigueur avant la délivrance d'un brevet. Le secrétariat a répondu par l'affirmative.

Article 306.2)a) et b). La délégation de la Grèce a approuvé le texte des alinéas 2)a) et 2)b).

La délégation de l'Union soviétique a proposé de modifier l'alinéa 2)a); le nouvel alinéa serait rédigé de la façon suivante: «Le délai de paiement des taxes de maintien en vigueur expire le dernier jour du mois durant lequel la demande a été déposée». Le nouveau texte permettrait, à son avis, de préserver 12 dates d'exigibilité possibles et d'effectuer les paiements n'importe quel jour du mois.

Le représentant de la NYPTC a suggéré de compléter l'alinéa 2)a) par une disposition permettant aux Etats contractants d'accorder un délai de grâce pour le cas où les taxes de maintien en vigueur ne seraient pas acquittées aux dates d'exigibilité.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne, dont l'avis a été partagé par les délégations des Pays-Bas et de la Suède et les représentants de l'OEB, de l'AIPPI, de la FICPI, de l'ICBM, du CIPA, du CNIPA, de l'EPI et de l'UPEPI, a proposé de modifier le texte de l'alinéa 2)a) et de prévoir, comme date d'exigibilité, le premier jour du mois suivant le mois de la date anniversaire du dépôt.

La délégation du Royaume-Uni s'est déclarée défavorable au principe visant à fixer une seule date d'exigibilité pour le paiement des taxes de maintien en vigueur, soulignant que si les offices de propriété industrielle sont tenus de s'occuper en même temps d'un grand nombre de documents touchant au paiement des taxes en question, il en résultera des difficultés considérables sur le plan de la logistique.

Se référant à une observation du secrétariat selon lequel les dispositions du PCT pourraient prévaloir sur les dispositions du projet de traité, le représentant de l'OEB a demandé des précisions sur le lien entre le projet de traité et d'autres traités internationaux tels que ceux instituant des systèmes de brevets régionaux, comme dans le cas de la Convention sur le brevet européen, déclarant que ce problème devrait être examiné en relation avec les dispositions finales du projet de traité.

Article 306.3). La délégation de la Hongrie a exprimé des doutes quant au caractère obligatoire de l'alinéa 3). Elle a fait état de la pratique consistant à réduire les taxes prévues dans la législation de son pays en tant qu'exemple d'autres méthodes permettant d'alléger la charge que représente pour les déposants le paiement des taxes.

La délégation d'Israël a proposé que la période de deux ans prévue à l'alinéa 3) soit liée à la date de délivrance du brevet. Elle a déclaré en outre qu'il devrait être possible de payer d'avance les taxes pour une période de 20 ans.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique a souligné que la période mentionnée à l'alinéa 3) est peut-être trop courte, étant donné que, selon le chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), la phase nationale ne commence que deux ans et demi après le dépôt ou la date de priorité.

Les délégations de la Grèce et du Japon ont déclaré que l'alinéa 3) soulève certaines difficultés pour leur pays. La délégation du Japon a aussi noté qu'il est théoriquement possible qu'une demande soit instruite avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de dépôt et que, en pareil cas, l'office des brevets devrait être en mesure de demander le paiement de taxes de maintien en vigueur, bien que, selon les principes en vigueur dans son pays, le paiement en question est lié au début de la protection par brevet. La délégation de la Grèce a réservé sa position en ce qui concerne l'article 306.3).

Le représentant de l'AIPPI a approuvé l'alinéa 3), notant que l'objectif de celui-ci est de réduire les dépenses des déposants. Il a suggéré que la période prévue à l'alinéa 3) soit portée de deux à trois ans.

La délégation de la France, appuyée par le représentant du CEIPI, a jugé cette disposition arbitraire et a suggéré qu'aucune taxe de maintien en vigueur ne puisse être exigée tant qu'au moins une protection provisoire n'est pas disponible.

Protection provisoire

L'article 307 du projet de traité soumis au comité d'experts par le Bureau international avait la teneur suivante:

1)a) Le déposant a droit à une compensation raisonnable de la part de toute personne qui a utilisé l'invention revendiquée dans la demande de brevet entre la date de l'éventuelle publication de sa demande par l'office de la

propriété industrielle et la fin de l'instruction de la demande, à condition que l'usage ait été de nature à constituer une contrefaçon si un brevet avait déjà été délivré.

b) Toute législation nationale peut prévoir que des actions judiciaires relatives à ladite compensation ne peuvent être instituées qu'après la délivrance du brevet.

c) Si et dans la mesure où la demande de brevet est rejetée, est retirée, tombe en déchéance ou n'aboutit pas pour une autre raison à la délivrance d'un brevet et la personne utilisant l'invention a payé une compensation, celle-ci est restituée.

d) Dans le cas d'une demande de brevet déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets ou d'un traité prévoyant la délivrance de brevets régionaux, la date à compter de laquelle court le droit à compensation est, pour tous les Etats désignés, la date à laquelle la demande de brevet est publiée selon le traité applicable, sous réserve de toute disposition de ce traité concernant des traductions dans une langue officielle des Etats désignés.

2) Tout Etat contractant peut prévoir au profit du déposant une protection plus étendue que le droit à compensation visé à l'alinéa 1).

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 307 est le suivant:

La délégation du Japon a émis des doutes à propos de l'article 307 et a indiqué qu'il serait difficile pour une entreprise de suivre toutes les demandes de brevet publiées; par conséquent, si l'article 307 est incorporé dans le traité, chaque législateur national devra être libre de prévoir que l'obligation de verser une compensation ne prendra effet que sur préavis du déposant de la demande de brevet.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique, tout en préconisant la prudence en ce qui concerne l'article 307, a appelé l'attention sur le fait que, en vertu de la législation de son pays, il est nécessaire pour obtenir des dommages-intérêts en cas de contrefaçon commise une fois le brevet délivré que le prétendu contrefacteur ait reçu une notification et qu'une notification de ce genre devrait aussi être nécessaire en vue d'obtenir une quelconque compensation pour des actes commis avant la délivrance du brevet.

La délégation de l'Australie a dit que dans son pays cet article soulèverait des difficultés pour les contrefacteurs de bonne foi, si les contrefacteurs sont obligés de verser des dommages-intérêts même dans les cas où ils ne connaissent pas au préalable l'existence du brevet.

En ce qui concerne l'expression «éventuelle publication», il a été convenu qu'il faut entendre par là que l'article 307 ne s'applique qu'aux pays qui prévoient la publication de la demande de brevet par l'office de la propriété industrielle, soit d'office soit sur la demande du déposant (si cette demande est autorisée en vertu de la loi applicable) et aux pays désignés dans une demande internationale publiée selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT).

La délégation de la République fédérale d'Allemagne, appuyée par le représentant de la FICPI, a proposé de renforcer l'alinéa 1)a) en prévoyant, à titre de protection provisoire, les mêmes droits que dans le cas où un brevet a été délivré et d'ajouter une clause conditionnelle selon laquelle un Etat contractant serait libre de n'accorder qu'une compensation raisonnable. La délégation des Etats-Unis d'Amérique s'est opposée à cette proposition,

déclarant que le paiement d'une compensation raisonnable devait être la règle, les Etats devant par ailleurs être libres d'aller plus loin.

La délégation d'Israël a soulevé le problème posé par la situation d'un défendeur dans un procès engagé avant que le brevet soit délivré en vue d'obtenir une compensation raisonnable qui ne dispose d'aucun moyen de défense par rapport à un défendeur dans un procès engagé après que le brevet a été délivré, étant donné que, dans le premier cas, le défendeur ne peut pas invoquer l'invalidité du brevet qui doit être délivré. Il a été répondu qu'il devrait être possible de recourir à un moyen de défense de ce genre ainsi que le donnent à penser les termes «de nature à constituer une contrefaçon si un brevet avait déjà été délivré» (un brevet non valable ne pourrait pas être contrefait).

La délégation des Etats-Unis d'Amérique a proposé de supprimer le terme «peut» à l'alinéa 1)b) et de mettre le verbe «prévoir» au présent de l'indicatif. Cette proposition a été appuyée par les délégations de l'Espagne, de la Finlande et des Pays-Bas; de leur côté, les délégations de la France et du Danemark ont déclaré que, avant que le brevet soit délivré, il devrait être possible d'engager un procès en contrefaçon étant entendu que le juge suspendrait les débats jusqu'à ce que le brevet soit délivré. La délégation de la Belgique a souligné qu'une protection provisoire n'est utile que si elle peut être invoquée avant que le brevet soit délivré. La délégation de la France a également proposé que ce droit à compensation soit ouvert par la notification de la demande de brevet à toute personne ayant utilisé l'invention revendiquée.

La délégation du Royaume-Uni s'est prononcée en faveur du principe contenu à l'article 307 et a estimé que la législation nationale peut offrir des garanties suffisantes pour des tiers. Par exemple, la législation de son pays prévoit comme condition régissant l'évaluation du montant de la compensation qu'il doit être probable qu'un brevet sera délivré.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique a posé la question de savoir si une compensation raisonnable est exigible lorsque les revendications de la demande diffèrent des revendications correspondant au brevet délivré. La délégation du Royaume-Uni a répondu qu'une compensation n'est exigible que dans la mesure où la contrefaçon est déterminée par rapport aux revendications figurant dans la demande publiée et dans le brevet publié.

La délégation du Japon a proposé d'insérer les termes «ou la date de publication de la traduction» après les termes «selon le traité applicable» à l'alinéa 1)d) de l'article 307.

Les représentants de l'AIPPLA, de l'IPTA, de l'IPO et de la NYPTC ont fait leur le point de vue exprimé par la délégation des Etats-Unis d'Amérique selon laquelle, du fait qu'une action en contrefaçon ne peut fondamentalement être engagée que si l'infraction est notifiée, il conviendrait aussi qu'une notification de ce genre soit exigée en tant que condition préalable à la tenue de tout procès touchant à la compensation avant la délivrance du brevet. En outre, à l'alinéa 1)b), le terme «peut» devrait être supprimé et le verbe prévoir mis au présent de l'indicatif. En outre, ces représentants ont appelé l'attention sur les problèmes posés par les modifications apportées aux revendications — visant à réduire ou à élargir la portée de celles-ci — une fois la demande déposée. Ces représentants ont déclaré en conclusion que l'article 307 suscitera une opposition considérable s'il n'est pas modifié de la façon

indiquée. Le représentant de la NYPTC a ajouté que l'article 307 offrirait un avantage inéquitable aux demandes déposées selon le PCT aux Etats-Unis d'Amérique, en particulier si elles sont rédigées dans une langue étrangère. Le représentant de l'IPTA a demandé si des droits provisoires devront être accordés à un déposant qui n'a pas présenté de demande d'examen.

Le représentant de l'ABA a exprimé l'avis que l'article 307, dans sa version actuelle, suscitera une opposition considérable aux Etats-Unis, étant donné que le texte actuel prévoit la prise en considération, dans tout Etat membre qui publie les demandes déposées, d'une demande en cours d'instruction dont la revendication pourrait ne jamais être reconnue. L'article 307, sous sa forme actuelle, s'écarterait considérablement de la législation en vigueur aux Etats-Unis en ce sens qu'il n'y est prévu aucune notification effective ou virtuelle et qu'il ne contient aucune définition de la revendication.

Le représentant de l'APAA a déclaré que l'article 307, sous sa forme actuelle, est inacceptable. Une compensation ne devrait pouvoir être versée qu'après publication, à des fins d'opposition, de la demande examinée. Il est recommandé de prévoir une disposition s'inspirant de l'article 48*sexies* de la loi japonaise sur les brevets, selon laquelle la priorité doit être accordée dans le cadre de l'examen des demandes de brevet à des inventions exploitées commercialement.

Le représentant de l'ICBM a déclaré que l'article 307 ne serait acceptable qu'à condition d'y incorporer certaines garanties, afin, en particulier, que les procès n'aient lieu qu'une fois le brevet délivré et que la décision d'accorder une compensation puisse faire l'objet d'un recours.

Le représentant de l'UPEPI, tout en approuvant l'article d'une façon générale, a suggéré de revoir le texte des alinéas 1)a) et 1)c), en particulier afin de préciser que le terme «personne» figurant dans ces dispositions ne couvre pas le bénéficiaire d'une licence.

Le représentant du CIPA, du CNIPA et de l'EPI a approuvé l'article 307, sous réserve d'y incorporer l'obligation de procéder à une notification et les garanties mentionnées par la délégation du Royaume-Uni. La délivrance du brevet faisant l'objet d'une demande devrait être une condition préalable non pas à l'ouverture du procès mais à l'exécution de tout jugement prononcé dans le cadre du procès. La restitution de la compensation devrait se limiter au montant obtenu en vertu de l'alinéa 1)a).

Le représentant de la FICPI a approuvé l'article 307 d'une façon générale, mais a souligné, en particulier, qu'il est nécessaire de prévoir une protection précoce et totale dans le cadre d'un système de publication anticipée compte tenu du temps de plus en plus long consacré à l'examen des demandes de brevet et de la nécessité, d'une façon générale, de renforcer la protection des inventions.

Le président, concluant les débats consacrés à l'article 307, a dit que, compte tenu de la position adoptée par plusieurs délégations et organisations ayant le statut d'observateur, cet article devrait être présenté entre crochets à la prochaine session du comité d'experts.

Droits des utilisateurs antérieurs

L'article 308 du projet de traité soumis au comité d'experts par le Bureau international avait la teneur suivante:

Toute personne qui, avant la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, avant la date de priorité de la demande, et dans le territoire de l'Etat contractant concerné,

- i) a utilisé, à des fins commerciales, l'invention revendiquée dans la demande, ou*
- ii) a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour utiliser, à des fins commerciales, l'invention visée au point i)*

a le droit, malgré la délivrance d'un brevet pour cette demande, de continuer à utiliser librement ladite invention, à condition qu'elle puisse prouver que sa connaissance de l'invention n'a pas résulté directement ou indirectement [d'actes commis par le titulaire du brevet ou son prédécesseur en droit ou] d'un abus commis à l'égard du titulaire du brevet ou de son prédécesseur en droit; un tel droit ne peut pas être cédé ou transmis par voie successorale, si ce n'est en tant que partie de l'entreprise de ladite personne.

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 308 est le suivant:

Les délégations de l'Allemagne (République fédérale d'), de l'Australie, de la Belgique, de la Bulgarie, de Cuba, du Danemark, de la Finlande, du Ghana, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Pologne, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de l'Union soviétique, ainsi que les représentants de la CCE, de la CNIPA, de l'EPI, du CIPA, de l'EFPIA et de la FEMPI, ont marqué leur accord de principe avec l'article 308 et se sont félicités de son incorporation dans le projet de traité.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique a déclaré que la législation de son pays ne contient pas de dispositions relatives aux droits des utilisateurs antérieurs et que l'article 308 doit être envisagé avec précaution. Elle a dit que, à première vue, cet article semble être en contradiction avec l'objectif du système de brevets qui est d'encourager la divulgation des techniques, mais elle a reconnu qu'il pourrait y avoir des raisons qui justifient l'incorporation de cet article dans le projet de traité si celui-ci consacre le principe du premier déposant. Toutefois, elle a estimé que l'article 308 devrait être rédigé minutieusement dans un cadre soigneusement délimité.

Le représentant de l'IPTA a déclaré que, tout en comprenant les préoccupations exprimées par certaines délégations d'après lesquelles l'article 308 devrait prévoir un droit bien défini, il souhaite aussi appeler l'attention sur un sondage effectué récemment auprès des directeurs de la recherche de sociétés des Etats-Unis d'Amérique, dans le cadre duquel les directeurs qui ont été interrogés se sont prononcés à deux contre un en faveur d'un droit pour les utilisateurs antérieurs en cas d'adoption du système du premier déposant.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne a proposé que la première ligne de l'article 308 soit modifiée afin de montrer nettement que le moment pertinent pour évaluer si une utilisation antérieure a eu lieu est «à la date de dépôt» et non «avant la date de dépôt». Les délégations de l'Australie, de la Finlande, de la France, des Pays-Bas et de la Suède ont approuvé la modification proposée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne. Le représentant de l'UPEPI a aussi approuvé la modification proposée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne, mais a attiré l'attention sur la dernière phrase

de l'article 4B de la Convention de Paris qui mentionne «les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande», a demandé si la modification proposée ne serait pas contraire à cette disposition de la Convention de Paris et a proposé le libellé «avant et jusqu'à la date de dépôt», afin d'exclure toute situation dans laquelle l'utilisateur antérieur a cessé l'utilisation avant la date de dépôt.

La délégation des Pays-Bas a soulevé la question de l'application territoriale de l'article 308. Elle a déclaré que l'expression «le territoire de l'Etat contractant» figurant aux lignes 2 et 3 devrait être élargie pour devenir «le territoire de l'Etat contractant ou son plateau continental». Elle a aussi souligné que l'utilisation autorisée de l'invention par un utilisateur antérieur devrait être limitée à l'utilisation sur le territoire de l'Etat contractant ou sur son plateau continental où l'utilisation antérieure a eu lieu.

Le représentant de l'AIPLA a déclaré que limiter les droits des utilisateurs antérieurs à l'utilisation autorisée sur le territoire de l'Etat contractant où a eu lieu l'utilisation antérieure est trop restrictif. Il a souligné que des préparatifs effectifs et sérieux pour utiliser une invention, par exemple sous la forme de travaux d'étude et de réalisation, peuvent être menés à bien dans plusieurs pays. Il a donc suggéré au comité d'experts d'examiner plus avant la possibilité de supprimer les mots «dans le territoire de l'Etat contractant concerné» à l'article 308.

La délégation de la Suisse a attiré l'attention sur l'expression «à des fins commerciales» aux sous-alinéas i) et ii). Elle a dit que cette expression pose des difficultés analogues à celles qu'elle avait mentionnées au sujet de l'expression «à des fins non commerciales» à l'article 302.2)ii). Une utilisation antérieure pourrait avoir une fin non commerciale, par exemple une utilisation par un service public, et pouvoir néanmoins prétendre au privilège établi par l'article 308. La délégation de la Suisse s'est déclarée favorable à l'emploi d'une expression telle que «à des fins professionnelles» au lieu de «à des fins commerciales».

La délégation de la Belgique s'est aussi déclarée préoccupée par l'emploi de l'expression «à des fins commerciales», parce que cette expression semble être incompatible avec l'exigence selon laquelle l'utilisation antérieure doit être secrète, ainsi que cela est indiqué dans la note c) à la page 64 du document HL/CE/V/2, afin de remplir les conditions nécessaires pour bénéficier du privilège prévu à l'article 308 (car autrement, il n'existe pas de brevet valable). L'expression «à des fins commerciales» semble sous-entendre une utilisation à découvert, publique de l'invention. Le représentant de l'UNICE a approuvé les observations formulées par la délégation de la Belgique, déclarant qu'il doit être clair, à l'article 308, que l'utilisation antérieure n'est pas une utilisation publique. A cet égard, il a appelé l'attention sur les termes utilisés dans la législation du Royaume-Uni sur les brevets, où il est question d'un «acte qui constituerait une contrefaçon du brevet».

La délégation du Japon a déclaré que les termes «effectifs et sérieux» qualifiant le substantif «préparatifs» au sous-alinéa ii) sont ambigus et a proposé de supprimer ces termes compte tenu de leur caractère superflu.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique s'est opposée à la suppression des termes «effectifs et sérieux» figurant au sous-alinéa ii), déclarant que le droit pour un utilisateur antérieur de continuer à utiliser l'invention ne devrait

s'appliquer que dans le cas d'une utilisation effective ou lorsqu'un investissement important a été réalisé dans l'intention d'utiliser l'invention avant la date de dépôt de la demande. Les délégations du Danemark et de la Norvège ont aussi jugé souhaitable de conserver les termes «effectifs et sérieux» en tant que qualificatifs indispensables applicables aux préparatifs dont devrait découler le droit d'un utilisateur antérieur.

La délégation de la France a dit qu'il conviendrait d'examiner de façon plus approfondie l'expression «des préparatifs effectifs et sérieux» figurant au sous-alinéa ii) en attendant le résultat d'une proposition de la CCE qui examine actuellement le problème. En effet, il convient d'envisager le cas où une divulgation de l'invention serait suivie de la demande de brevet correspondante mais où cette demande serait précédée d'une autre demande ayant le même objet mais effectuée par un autre déposant.

Les délégations de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, de l'Italie, de la Norvège et de la Suisse, ainsi que les représentants de l'EFPIA, de la FCPA, de la FEMPI et de l'UPEPI ont approuvé la suppression de l'adverbe «librement» à la ligne 9, et la limitation du droit de l'utilisateur antérieur à une utilisation entrant dans le cadre de l'utilisation antérieure de l'invention. La délégation de la France a proposé que les termes «utiliser librement» soient remplacés par les termes «exploiter à titre personnel». Les délégations de l'Allemagne (République fédérale d'), de l'Australie et du Japon ont approuvé la suppression de l'adverbe «librement» étant donné qu'il sous-entend une utilisation illimitée. Elles ont estimé que le droit de l'utilisateur antérieur devrait être limité au champ de l'utilisation antérieure de l'invention mais sont convenues que ce droit devait être utilisé «librement», c'est-à-dire sans obligation de paiement.

Un consensus s'étant dégagé en faveur d'une limitation de ce genre, plusieurs formules différentes ont été proposées quant à la façon de formuler cette limitation. La délégation du Japon a proposé de modifier le texte qui deviendrait: «a le droit de continuer à utiliser ladite invention dans les limites de ces fins commerciales». La délégation de l'Italie a proposé de lier l'utilisation autorisée «au champ de l'utilisation antérieure». La délégation de la Belgique a suggéré de formuler la limitation de telle sorte que le droit de continuer à utiliser l'invention serait «à titre personnel dans les mêmes conditions que jusqu'à présent». Les délégations du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, de la Norvège et des Pays-Bas ont appelé l'attention sur les problèmes posés par les formules proposées précédemment qui lient l'utilisation antérieure à des préparatifs ou à des recherches effectifs et sérieux et non pas à l'utilisation réelle. Dans ces conditions, si le droit de continuer à utiliser l'invention se limite à une utilisation s'inscrivant «dans le champ de l'utilisation antérieure», on pourrait interpréter cette disposition comme excluant toute application commerciale résultant directement de préparatifs effectifs et sérieux, interprétation qui serait regrettable. A cet égard, les délégations du Danemark, de la Finlande et de la Norvège ont proposé d'utiliser des termes analogues aux termes utilisés dans la législation de leurs pays, qui permettent à l'utilisateur antérieur de continuer d'utiliser l'invention d'une façon qui préserve le caractère général de l'exploitation antérieure.

La délégation du Royaume-Uni a souligné que les droits des utilisateurs antérieurs ne devraient porter que

sur les actes effectivement commencés ou ayant fait l'objet de préparatifs sérieux constitutifs de contrefaçon.

La délégation de la Pologne a partagé l'avis exprimé par les orateurs précédents en ce qui concerne la limitation du droit de l'utilisateur antérieur à l'utilisation de l'invention dans les limites du champ de l'utilisation antérieure mais s'est déclarée favorable à la proposition figurant à l'article 308 prévoyant que l'utilisateur antérieur a le droit de continuer d'utiliser librement l'invention en question. La délégation a pris le terme «librement» dans le sens de gratuitement.

Le représentant de l'IPTA a aussi appelé l'attention sur la nécessité de limiter d'une façon satisfaisante le droit de l'utilisateur antérieur, lié à l'utilisation antérieure; cette limitation ne devrait pas avoir pour effet d'éliminer un investissement important réalisé au niveau de la recherche par suite des modifications techniques inévitables apportées sur le plan de l'utilisation de l'adaptation en vue de passer du stade de la recherche à celui de l'application. Il a déclaré que le champ de l'utilisation autorisé devrait englober la forme sous laquelle l'invention doit normalement être commercialisée.

En ce qui concerne la question de la charge de la preuve à propos de l'article 308, la délégation de l'Union soviétique a déclaré que c'est au titulaire du brevet qu'il devrait appartenir de prouver qu'il a été effectivement porté atteinte à ses droits, alors que l'article 308, sous sa forme actuelle, prévoit le contraire et impose à l'utilisateur antérieur de prouver son innocence. Elle a proposé que l'article soit remanié de façon à préciser que la charge de la preuve repose sur le titulaire du brevet. Les délégations de Cuba et de la Pologne ont approuvé la proposition de la délégation de l'Union soviétique.

Partageant l'avis selon lequel un utilisateur antérieur ne devrait pas avoir nécessairement à prouver son innocence, la délégation du Royaume-Uni a suggéré de supprimer les termes «elle puisse prouver».

La délégation des Pays-Bas a déclaré partager le point de vue selon lequel l'utilisateur antérieur ne devrait pas nécessairement avoir à prouver que sa connaissance de l'invention ne résulte pas directement ou indirectement d'actes commis par le titulaire du brevet ou d'un abus des droits du titulaire du brevet. Elle a toutefois indiqué que la question de savoir à qui incombe la charge de la preuve devrait être laissée aux Etats contractants. Les délégations du Danemark et de la Norvège ont aussi estimé qu'il devrait appartenir à chaque Etat contractant de déterminer à qui incombe la charge de la preuve.

La délégation de l'Australie et les représentants de la FCPA, de l'EFPIA et de la FEMPI ont déclaré qu'un renversement de la charge de la preuve interviendrait probablement durant le procès et que le titulaire du brevet ainsi que l'utilisateur antérieur seraient tenus de prouver certains faits.

La délégation de la France et les représentants de l'AIPLA et de l'UNICE se sont rangés à l'avis selon lequel c'est à l'utilisateur antérieur qu'il devrait appartenir de prouver que l'utilisation antérieure était une utilisation de bonne foi, au moins dans les cas où le délai de grâce serait applicable. A cet égard, il a été souligné que le droit conféré aux utilisateurs antérieurs constitue une dérogation au droit du titulaire d'un brevet et un privilège pour l'utilisateur antérieur. En conséquence, il est tout à fait normal que la charge de la preuve incombe à la personne qui cherche à obtenir le privilège.

Le lien entre l'article 308 et l'article 201 a été examiné de façon assez approfondie.

Les délégations de l'Australie, de la Belgique, du Danemark, de l'Irlande, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suède et les représentants du CIPA, de l'EFPIA, de la FCPA, de la FEMPI et de l'UPEPI se sont prononcés pour la suppression des termes figurant entre crochets dans l'article 308. A cet égard, il a été souligné que l'article 308 établit un équilibre nécessaire avec le délai de grâce, et que, si un inventeur procède à une divulgation sans faire de réserve quant à ses droits, il doit savoir qu'il court le risque qu'un tiers commence d'utiliser l'invention de bonne foi, ce qui conférerait à ce dernier un droit en tant qu'utilisateur antérieur. Le représentant de la FCPA s'est prononcé en faveur d'un terme plus général que le mot «abus», de manière à ce que l'utilisation antérieure ne permette pas d'acquérir des droits trop facilement.

La délégation de la France et les représentants de l'AIPLA et de l'UNICE se sont prononcés pour le maintien des mots figurant entre crochets étant donné qu'un utilisateur antérieur ne doit pas être en mesure d'acquérir des droits s'il utilise l'invention par suite d'une divulgation faite par l'inventeur. A cet égard, il a été déclaré que si les mots figurant entre crochets étaient supprimés, le délai de grâce serait vidé d'une grande partie de sa substance.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique a déclaré qu'il est nécessaire de préciser le sens du mot «entreprise» utilisé à la dernière ligne de l'article 308. Le représentant de l'AIPLA a fait sienne l'observation de la délégation des Etats-Unis d'Amérique et a déclaré que des précisions doivent être apportées en ce qui concerne la dernière partie de l'article 308 de façon à déterminer clairement si le droit d'un utilisateur antérieur ne peut être cédé ou transmis par voie successorale que si la totalité de l'entreprise de l'utilisateur antérieur est cédée ou s'il ne peut être cédé qu'avec la partie de l'entreprise qui a trait à l'utilisation de l'invention.

A propos du texte de l'ensemble de l'article 308, la délégation de l'Espagne a suggéré d'envisager de prendre en considération ce que le titulaire du brevet et non pas l'utilisateur antérieur peut ou ne peut pas faire.

La représentante de la CCE a dit que, tout en approuvant, en principe, l'article 308, il faut revenir sur la façon dont il est libellé, notamment à la lumière du projet de traité dans son ensemble. Elle a fait observer que l'article 308 contient plusieurs variables et qu'il repose sur la notion de «comportement irréprochable (*«clean hands»*)». Elle a appelé l'attention sur l'opinion selon laquelle la notion de «comportement irréprochable» constitue une base sur laquelle l'article pourrait être rédigé et qu'une base de remplacement, ou une base supplémentaire, pourrait être celle d'un «système pur» portant sur des situations dans lesquelles une même invention est faite de manière indépendante par plusieurs personnes.

Le président a résumé le débat comme suit:

a) un consensus s'est dégagé en faveur du principe énoncé à l'article 308, sous réserve des doutes émis par la délégation des Etats-Unis d'Amérique;

b) de l'avis général, le texte de la première ligne de l'article 308 doit être modifié de sorte que la situation d'un utilisateur antérieur soit évaluée à tout moment jusqu'à et immédiatement avant la date de dépôt;

c) un certain nombre d'avis ont été formulés au sujet de l'application territoriale de l'article 308, et il est nécessaire de préciser que le droit d'un utilisateur antérieur est limité à

un territoire où le brevet s'applique et où il a été procédé à l'utilisation antérieure, étant entendu qu'un pays est libre d'inclure son plateau continental dans la notion de «territoire»;

d) là où elle apparaît dans les sous-alinéas i) et ii), l'expression «fins commerciales» a besoin d'être précisée; il a été estimé que cette expression devrait englober une utilisation ou des actes qui constitueraient une contrefaçon si l'article 308 n'existait pas, et qui ont eu lieu en secret;

e) les avis sont partagés sur les mots «effectifs et sérieux» qui qualifient le substantif «préparatifs» au sous-alinéa ii), et il conviendrait d'envisager d'utiliser la notion d'investissement, y compris l'investissement aux fins de la recherche, ainsi que l'ont proposé certaines délégations;

f) quant à l'adverbe «librement» à la ligne 9, il est clair qu'il est destiné à indiquer que le droit de l'utilisateur antérieur doit exister sans paiement de redevance, mais la façon dont est utilisé ce mot dans le texte actuel crée une ambiguïté, car elle peut donner à penser que le droit de l'utilisateur antérieur peut s'étendre à toute fin ou utilisation; à ce dernier égard, il a été reconnu généralement que le droit de l'utilisateur antérieur doit être limité au moyen de mots indiquant que l'utilisation autorisée est liée à l'utilisation ou aux préparatifs antérieurs;

g) s'agissant de la charge de la preuve, plusieurs délégations se sont déclarées favorables à ce que cette charge incombe au titulaire du brevet, alors que plusieurs autres sont favorables à ce que cette charge incombe à l'utilisateur antérieur; en tout état de cause, la bonne foi de l'utilisateur antérieur est une condition préalable à l'application de l'article 308;

h) une majorité de délégations se sont prononcées en faveur de la suppression des mots entre crochets, mais certaines ont approuvé leur maintien; cette question devrait être examinée en étroite relation avec l'article 201, et son examen final ne devrait intervenir qu'une fois précisée la position sur le délai de grâce;

i) le mot «entreprise» figurant à la dernière ligne doit être mieux précisé.

Rétablissement du droit de revendiquer la priorité

L'article 309 du projet de traité soumis au comité d'experts par le Bureau international avait la teneur suivante:

1) *Toute personne qui, [Variante A: bien qu'ayant pris toutes les précautions requises par les circonstances] [Variante B: en raison de l'interruption du service postal], était dans l'impossibilité de respecter le délai de douze mois visé à l'article 4C.1) de la Convention de Paris pour le dépôt d'une demande ultérieure et qui, de ce fait, a perdu son droit de revendiquer la priorité pour cette demande selon l'article 4A.1) de la Convention de Paris, a, sur requête, son droit rétabli.*

2) *La requête en rétablissement doit être déposée dans un délai de [un] mois à compter du jour où la cause du non-respect a cessé d'exister, mais au plus tard [deux] mois après l'expiration du délai de priorité. La demande ultérieure doit être déposée au plus tard en même temps que la requête en rétablissement.*

3) *La requête en rétablissement doit être faite par écrit et exposer les raisons sur lesquelles elle s'appuie.*

4) *Toute législation nationale peut :*

- i) *exiger une preuve des faits sur lesquels est fondée la requête en rétablissement;*
- ii) *soumettre le rétablissement du droit de revendiquer la priorité au paiement de taxes de procédure.*

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 309 est le suivant :

Le représentant de la FICPI s'est prononcé en faveur de l'inclusion de l'article 309 dans le projet de traité. Il a fait observer que le rétablissement du droit de revendiquer la priorité peut être considéré comme une compensation lorsque le déposant a été victime d'un cas de force majeure. Dans ces conditions, il a dit préférer la variante A car celle-ci constitue une solution plus juste pour le déposant. Constatant que la variante A présente bien les avantages énoncés dans les notes relatives à l'article 309 mais ne présente pas les inconvénients qui y sont aussi indiqués, il a ajouté que la procédure en rétablissement ne nécessiterait pas davantage de temps et de travail de la part de l'office des brevets que les autres procédures habituelles. La variante B aborde le rétablissement dans une optique très restrictive et est d'un moindre secours pour les déposants étant donné qu'un déposant très circonspect peut prévoir une interruption du service postal mais non la perte de la lettre contenant une demande. En outre, la notion même d'«interruption du service postal» n'est pas tout à fait claire. Le représentant de la FICPI a dit aussi que seul doit être maintenu à l'alinéa 2), pour le dépôt d'une requête en rétablissement, le délai de deux mois à partir de l'expiration du délai de priorité.

La délégation de la Suisse a rappelé que sa loi nationale contient des dispositions sur le rétablissement du droit de revendiquer la priorité et que cette question n'a soulevé aucune difficulté dans la pratique. Elle a souscrit à la variante A et a douté de la nécessité de prescrire des délais à l'alinéa 2); elle a proposé d'incorporer une disposition donnant la liberté de choix aux Etats contractants. Elle a aussi suggéré de compléter l'alinéa 4) par un renvoi à l'article 308, de manière que les Etats contractants prennent les mesures correspondantes afin de garantir les droits des tiers qui, de bonne foi, commencent d'utiliser l'invention pendant la période comprise entre l'expiration du délai de priorité de 12 mois et le rétablissement éventuel du droit de priorité.

La délégation de la Belgique a fait part d'une façon générale de ses doutes et de ses réserves en ce qui concerne l'article 309. La possibilité d'adopter le principe du rétablissement du droit de revendiquer la priorité a été étudiée en Belgique et a été considérée comme une question instaurant un déséquilibre et comme une source d'instabilité à la fois pour les déposants et les tiers.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique s'est déclarée très nettement favorable à l'article 309 et, en particulier, à la variante A. S'agissant de l'alinéa 2), elle a souscrit aussi au délai de deux mois et a suggéré qu'une nouvelle disposition soit incorporée à cet alinéa pour permettre à toute personne d'obtenir, moyennant versement d'une taxe (qui devrait être assez élevée), le rétablissement de son droit de priorité sans avoir à fournir la preuve qu'elle a pris «toutes les précautions requises».

La délégation du Japon a exprimé des doutes au sujet de la variante A, estimant que ses conséquences ne sont pas claires et qu'un juge qui aurait à se prononcer sur une affaire de rétablissement aurait des difficultés à s'assurer que les «précautions requises» ont été prises. Elle a suggéré de limiter la portée de la variante A en y énonçant des cas particuliers.

La délégation de la République de Corée a dit que, en principe, elle peut accepter l'article 309. Elle s'est prononcée en faveur de la variante B car il manque des exemples concrets dans la variante A.

La délégation de l'Australie a dit souscrire dans l'ensemble au principe du rétablissement. La législation australienne contient déjà une disposition plus générale qui est évidemment utilisée surtout par des déposants étrangers. La délégation de l'Australie a estimé que la variante B est trop restrictive. Si, dans la variante A, le délai de deux mois est un délai maximal, elle peut voir l'intérêt de prévoir, conformément à la proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique, le rétablissement moyennant paiement d'une taxe.

Le secrétariat a indiqué que l'article 309 proposé est censé représenter les obligations maximales qui peuvent être imposées aux Etats contractants.

La délégation des Pays-Bas a estimé que la variante A est meilleure que la variante B, mais elle n'était pas sûre que, en tout état de cause, son pays puisse accepter un article de cette nature. Elle a également souscrit au délai unique à l'alinéa 2) et a appuyé la proposition de la délégation de la Suisse relative à l'alinéa 4), dont l'objet est de garantir les droits des tiers grâce à des renvois entre les articles 308 et 309.4).

La délégation du Ghana a dit que l'office des brevets devrait pouvoir exiger du déposant qui présente une requête en rétablissement des informations complémentaires sur les faits sur lesquels cette requête est fondée. Elle a appuyé aussi la proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique relative au rétablissement moyennant paiement d'une taxe.

La délégation de l'Italie s'est prononcée en faveur de l'article 309 et, en particulier, de la variante A. Elle a proposé de fixer, à l'alinéa 2), un délai de deux mois pour le dépôt de la requête en rétablissement.

La délégation de la Pologne s'est prononcée en faveur de l'article 309 et, en particulier, de la variante A. Elle a suggéré que le droit de revendiquer la priorité soit reconnu seulement dans des situations exceptionnelles et particulières dues à des cas de force majeure. Elle a aussi approuvé l'alinéa 2) et a proposé que l'alinéa 4) prévienne l'obligation pour le déposant de produire la preuve des faits sur lesquels il fonde sa requête.

La délégation de l'Union soviétique s'est prononcée en faveur de l'article 309 et, en particulier, de la variante A, estimant que la variante B est trop restrictive. En outre, elle a fait observer que la variante A est assez vague et a appuyé la proposition de la délégation de la Pologne concernant une liste exhaustive des cas de force majeure qui peuvent empêcher le déposant de déposer à temps une demande et l'office des brevets de l'examiner à temps.

La délégation de Cuba s'est prononcée dans l'ensemble en faveur de l'article 309 et, en particulier, de la variante A, ajoutant que la proposition de la délégation de la Pologne peut être utile. Elle a convenu que le délai de deux mois prévu à l'alinéa 2) est suffisant. Elle a souscrit aussi à la proposition de la délégation de la Suisse concernant l'ali-

néa 4) et visant à garantir les droits des tiers grâce à un renvoi à l'article 308.

La délégation de la République fédérale d'Allemagne a exprimé des hésitations au sujet de l'article 309, ajoutant toutefois qu'elle pourrait l'accepter si une majorité de pays se prononçait dans ce sens. Elle s'est prononcée en faveur de la variante A, jugeant la variante B trop restrictive, ainsi qu'en faveur d'un seul délai de deux mois à l'alinéa 2).

La délégation de l'Espagne a dit que l'article 309 pose des problèmes à son pays. Si cet article devait être accepté, une disposition relative aux droits des tiers semblerait nécessaire.

La délégation de la France a fait siennes les réserves exprimées par les délégations de la Belgique et de l'Espagne. Elle a aussi déclaré qu'en aucun cas une négligence du déposant ou de son agent ne devait déboucher sur un rétablissement. Seuls les cas de force majeure devraient constituer d'éventuels motifs de rétablissement. La délégation de la France a souligné qu'une fois que le projet de traité contenant la disposition sur le rétablissement sera conclu il pourra y avoir conflit entre la Convention de Paris et le traité en question, ce qui risquera de placer les tribunaux dans une position particulièrement complexe dans des affaires impliquant des parties dont l'une serait ressortissante d'un Etat lié par la Convention de Paris et le traité d'harmonisation, et l'autre, ressortissante d'un Etat lié par la seule Convention de Paris.

La délégation du Royaume-Uni a souscrit aux réserves exprimées par les délégations de la Belgique, de l'Espagne et de la France. D'une manière générale, elle s'est prononcée pour la variante A dans l'hypothèse où l'article 309 serait accepté.

Le représentant de l'OEB a approuvé, en principe, l'article 309 mais a noté que celui-ci suscitait des hésitations. Il a ajouté que, en raison de la diversité des procédures nationales, il serait très difficile de prévoir la manière dont l'article 309 pourrait être appliqué. Il a suggéré que soit adoptée une disposition laissant au système national ou régional de brevets le choix des mesures de protection applicables, en raison notamment du fait que l'article 122 de la CBE exclut expressément le rétablissement à l'égard du délai de priorité d'un an.

Le représentant de l'IPO a indiqué qu'un article sur le rétablissement est hautement souhaitable. Il s'est prononcé en faveur de la variante A et d'un délai de deux mois à l'alinéa 2). Il a aussi estimé que la proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique de prévoir le rétablissement moyennant paiement d'une taxe très élevée est très intéressante. Il a proposé de remplacer à l'alinéa 1) les mots «toutes les précautions requises» par «toutes les précautions raisonnables en l'espèce». Il a aussi fait observer que l'un des problèmes principaux est la nécessité de vérifier, lors de la procédure de rétablissement, qu'il n'y a pas abus de la part des déposants ou de leurs agents.

Le représentant de l'AIPLA s'est prononcé en faveur de l'article 309 et, en particulier, de la variante A. Il a aussi souscrit à la proposition faite par la délégation des Etats-Unis d'Amérique de prévoir le rétablissement moyennant paiement d'une taxe élevée, ainsi qu'à un délai de deux mois à l'alinéa 2).

Le président a résumé le débat consacré à l'article 309 comme suit:

a) il a noté qu'une nette majorité des délégations est en faveur de l'article 309 mais que les délégations de l'Alle-

magne (République fédérale d'), de la Belgique, de l'Espagne, de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont exprimé des doutes ou des réserves au sujet de cet article;

b) une majorité des délégations s'est prononcée en faveur de la variante A, qui, de l'avis de plusieurs d'entre elles, devrait être complétée par une liste des cas de force majeure;

c) une majorité des délégations préfère qu'un seul délai (de deux mois en général) soit indiqué dans l'alinéa 2);

d) la proposition faite par la délégation des Etats-Unis d'Amérique, et appuyée par plusieurs délégations et organisations ayant le statut d'observateur, de prévoir le rétablissement moyennant paiement d'une taxe (considérable) ainsi que la proposition faite par la délégation de la Suisse, et appuyée par plusieurs autres délégations, de compléter l'alinéa 4) par un renvoi à l'article 308 en vue de garantir les droits de tiers nécessitent un complément d'examen.

Exclusions de la protection par brevet

L'article 203 du projet de traité soumis au comité d'experts par le Bureau international avait la teneur suivante:

1) *Des brevets peuvent être obtenus pour des inventions dans tous les domaines techniques.*

2)a) *Nonobstant l'alinéa 1) et sous réserve du sous-alinéa c) et de l'alinéa 3), tout Etat contractant dont la législation nationale exclut de la protection par brevet les inventions appartenant à certains domaines techniques («domaines techniques exclus») peut déclarer, au moment où il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'il ne se considère pas lié par l'alinéa 1) en ce qui concerne les inventions qui appartiennent aux domaines techniques exclus.*

b) *Tout Etat contractant faisant une déclaration en vertu du sous-alinéa a) doit le faire par écrit, en spécifiant les domaines techniques exclus.*

c) *Tout Etat contractant faisant une déclaration en vertu du sous-alinéa a) n'est pas lié par l'alinéa 1), en ce qui concerne les domaines techniques exclus spécifiés dans sa déclaration, pendant une période de [5] [10] années à compter de la date de réception de la déclaration par le Directeur général.*

d) *Toute déclaration faite en vertu du sous-alinéa a) peut être retirée en tout temps, totalement ou partiellement, par notification adressée au Directeur général.*

3) *Nonobstant l'alinéa 2)c), lorsque l'Etat contractant faisant une déclaration en vertu de l'alinéa 2)a) est considéré, conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies, comme un pays en développement, la période fixée à l'alinéa 2)c) est de [15] [20] années.*

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 203 est le suivant:

La délégation des Etats-Unis d'Amérique s'est prononcée très nettement en faveur du principe de l'article 203. Elle a suggéré qu'il soit précisé à l'alinéa 1) ou dans les notes correspondantes que les brevets peuvent être accordés pour des inventions de produits et de procédés.

Enfin, elle a dit que, de même que pour l'article 305 relatif à la durée des brevets, elle considère que les dispositions des alinéas 2) et 3) de l'article 203 ne sont pas appropriées étant donné que la législation nationale d'un pays doit être pleinement conforme au texte du traité au moment de l'adhésion à celui-ci.

La délégation du Brésil, parlant au nom des pays latino-américains, a déclaré que cet article lui pose des problèmes comparables à ceux qui ont trait à l'article 303. Elle a estimé que, pour de nombreux pays en développement, cette question soulève de grandes difficultés et que, au lieu de favoriser l'harmonisation, le texte proposé de l'article 203 crée de nouvelles obligations. Elle a aussi fait observer que, si ce texte est retenu, il conviendra de préciser qu'il traite en fait de l'interdiction des exclusions. En conclusion, elle a déclaré que, dans sa rédaction actuelle, l'article 203 devrait être supprimé du projet de traité.

La délégation du Danemark, parlant au nom des pays membres de l'Organisation européenne des brevets (OEB) et des Etats ayant statut d'observateur auprès de cette organisation, a déclaré que l'OEB n'est pas encore disposée à accorder des brevets pour certaines inventions du domaine de la biotechnologie, dans la mesure où cela reviendrait à outrepasser les dispositions de l'article 53.b) de la CBE et les dispositions correspondantes des législations nationales des pays parties à cette convention. Elle a ajouté que la question des exclusions de la protection par brevet devrait être réexaminée à la lumière des résultats des débats qui ont lieu au sein du Comité d'experts de l'OMPI sur les inventions biotechnologiques et la propriété industrielle. Elle a indiqué qu'une décision prise à ce stade sur l'article 203 serait préjudiciable aux débats qui se déroulent au sein de ce comité. Enfin, elle a estimé qu'il est compréhensible que des dispositions transitoires permettent de maintenir des exclusions pendant un certain temps de manière à répondre aux besoins de certains Etats.

La déclaration faite par la délégation du Danemark au nom des Etats membres de l'OEB et des Etats ayant statut d'observateur auprès de cette organisation a été appuyée par les délégations de l'Allemagne (République fédérale d'), de la Belgique, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de l'Italie, de la Norvège, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suède.

La délégation du Japon a dit que les inventions ne doivent pas être exclues de la protection par brevet en raison de leur appartenance à des domaines techniques déterminés. Elle s'est donc déclarée favorable à l'alinéa 1) de l'article 203 et a souscrit à la proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique visant à supprimer les alinéas 2) et 3).

Les délégations de la France et de l'Italie ont appuyé la délégation des Etats-Unis d'Amérique au sujet des précisions à apporter à l'article 203.1) quant aux inventions de procédés et de produits.

La délégation du Royaume-Uni a accueilli favorablement l'insertion de l'article 203 et les efforts faits pour limiter les exclusions de la protection par brevet. Elle a signalé que, à l'alinéa 1), il y avait lieu de préciser le sens des termes «inventions» et «domaines techniques». Ces termes doivent être définis car, si le soin en est laissé aux législations nationales, l'alinéa 1) de l'article 203 risque de rester sans effet. En outre, la délégation du Royaume-Uni n'est pas convaincue que les progrès essentiellement biologiques concernant l'obtention de plantes et d'animaux

doivent être brevetables. La délégation de la France a suggéré qu'il soit fait mention, à propos des domaines techniques, d'inventions susceptibles d'application industrielle.

La délégation de la République de Corée a dit qu'il y avait lieu de préciser encore, à l'alinéa 1), les termes «tous les domaines». Elle a ajouté que certaines inventions biotechnologiques poseraient des problèmes et que, en tout état de cause, les dispositions de l'alinéa 1) auraient du mal à recueillir un appui assez général si les dispositions des alinéas 2) et 3) de l'article 203 étaient supprimées.

La délégation de l'Argentine a appuyé la déclaration faite par la délégation du Brésil. Elle a indiqué aussi que les Etats devraient garder la possibilité de décider de l'exclusion de tel ou tel domaine de la protection par brevet. Elle a ajouté que cette observation fondamentale rejoignait celle qui avait été formulée par la délégation du Danemark. Les raisons pour lesquelles l'Argentine considère que cet article doit être supprimé ont été expliquées dans le cadre de l'examen d'autres dispositions, et la délégation y renvoie par conséquent. Les motifs se rapportant à l'économie, à la santé publique et aux progrès de la recherche scientifique, pour lesquels l'Etat dispose d'une certaine latitude sur le plan législatif, constituent des principes que l'on ne saurait négliger, et la disposition proposée n'apporte pas de solution aux problèmes de fond liés à ces questions.

La délégation du Brésil a déclaré que, si l'article 203 était retenu, l'alinéa 1) pourrait être maintenu compte tenu d'une légère modification et un nouvel alinéa 2) devrait y être ajouté, les alinéas 2) et 3) du texte actuel étant alors supprimés. L'article 203 serait alors libellé comme suit: «1) Des brevets peuvent être obtenus pour des inventions dans différents domaines techniques. 2) Nonobstant l'alinéa 1), toute législation nationale peut prévoir des exclusions de la protection par brevet dans un certain nombre de domaines techniques, à condition qu'elles soient motivées par des considérations de sécurité sociale, de santé publique, de défense nationale ou de développement national.»

Les délégations de l'Argentine, de Cuba et du Ghana ont souscrit aux modifications proposées par la délégation du Brésil et ont estimé qu'elles constituaient une solution très positive et utile. La délégation de l'Argentine a dit que la proposition de la délégation du Brésil semble ouvrir de nouveaux horizons pour des débats futurs, qui devraient être explorés plus avant.

La délégation d'Israël a dit que, en principe, elle souscrit à l'alinéa 1) de l'article 203 tel qu'il se présente actuellement et à l'alinéa 2) modifié tel qu'il est proposé par la délégation du Brésil, après suppression des mots «sécurité sociale» et «développement national».

La délégation du Canada a dit que, à l'alinéa 1), l'expression «domaines techniques» lui pose des problèmes et que ceux-ci demandent un complément d'étude. En outre, la non-exclusion de certains domaines techniques, tels que la matière vivante, les méthodes de traitement et les programmes d'ordinateur, lui poserait des problèmes.

La délégation de l'Australie a dit que la terminologie est pour elle source de difficultés mais que, pour l'essentiel, elle souscrit au principe qui sous-tend l'alinéa 1) de l'article 203 et selon lequel une invention ne doit pas être exclue de la protection par brevet du seul fait qu'elle relève d'un domaine technique particulier.

La délégation de l'Uruguay a exprimé des réserves quant au libellé actuel de l'article 203. Elle a ajouté que sa législation nationale n'énonce pas de nombreuses exclusions de la protection par brevet mais que les motifs d'exclusion sont importants étant donné qu'ils se fondent sur des préoccupations liées au développement.

Le représentant de l'ICBM a appuyé la position exposée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique et a ajouté qu'il est nécessaire de définir de façon plus précise le mot « technique ».

Les représentants de l'IPTA et de l'AIPLA ont souscrit à la déclaration faite par la délégation des Etats-Unis d'Amérique, considérant que l'alinéa 1) de l'article 203 constitue une des pierres angulaires du traité d'harmonisation.

La représentante de la CCE a fait observer que l'article 203 devrait être retenu dans le projet de traité mais que la question de certaines inventions biotechnologiques doit faire l'objet d'un complément d'examen afin qu'une solution applicable dans le monde entier puisse être trouvée.

Le président a résumé les conclusions du débat consacré à l'article 203 comme suit :

a) plusieurs délégations et représentants ont appuyé dans son principe le texte de l'alinéa 1) de l'article 203, sous réserve de précisions concernant les inventions de produits et de procédés; certains d'entre eux se sont opposés aux alinéas 2) et 3);

b) au nom des Etats membres de l'OEB et des pays ayant un statut d'observateur auprès de cette organisation, la délégation du Danemark a appuyé dans son principe le projet de traité mais a soulevé le problème de la brevetabilité de certaines inventions biotechnologiques, qui est à l'étude au sein d'un comité d'experts de l'OMPI, et a déclaré que l'article 203 devrait donc être réexaminé à la lumière des résultats des travaux de ce comité;

c) au nom des pays latino-américains, la délégation du Brésil a émis le vœu que l'article 203, dans sa rédaction actuelle, soit supprimé du projet de traité. En son nom propre, elle a proposé une nouvelle rédaction pour le cas où l'article 203 serait maintenu.

Délai de grâce

L'article 201 du projet de traité soumis au comité d'experts par le Bureau international avait la teneur suivante :

1) Un brevet ne peut être ni refusé ni considéré comme nul du fait qu'a eu lieu une divulgation susceptible de porter atteinte à la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande correspondante ou de ce brevet, dès lors que ladite divulgation a été faite :

- i) par l'inventeur, ou*
- ii) par un tiers, autre qu'un office de propriété industrielle, à partir de renseignements obtenus, soit de l'inventeur, soit à la suite d'actes accomplis par celui-ci, ou*
- iii) par un office de propriété industrielle, sous forme d'une publication officielle, sur la base d'une demande déposée sans l'accord de l'inventeur et fondée sur des renseignements obtenus, soit de l'inventeur, soit à la suite d'actes accomplis par celui-ci,*

et à condition que ladite divulgation n'ait pas eu lieu plus de 12 mois avant la date à laquelle l'inventeur a déposé la

demande relative à ce brevet ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2) Aux fins de l'alinéa 1), on entend aussi par « inventeur » un coinventeur ou les coinventeurs ainsi que toute personne physique ou morale autre que l'inventeur qui, à la date de la demande, a droit à la délivrance d'un brevet pour l'invention, tel son successeur en droit ou un employeur qui a droit automatiquement à l'invention, et on entend par « tiers » toute personne physique ou morale autre que l'inventeur ainsi défini.

3) Aux fins de l'alinéa 1), on entend par « divulgation » le fait de rendre quelque chose accessible au public, par écrit ou oralement, par une utilisation ou de toute autre façon.

4) Aux fins de l'alinéa 1), le déposant ou le titulaire du brevet supporte la charge de la preuve en ce qui concerne les conditions fixées audit alinéa.

Le passage du rapport du comité d'experts relatif à l'examen de l'article 201 est le suivant :

Etant donné le peu de temps qui restait avant l'ajournement de la session, le président a invité les délégations et les organisations à donner un bref aperçu de la façon dont leur position sur l'article 201 a évolué depuis la précédente session du comité d'experts.

La délégation de la Belgique a rappelé qu'elle s'était opposée au délai de grâce lors des précédentes sessions. Reconnaisant toutefois l'importance des travaux d'harmonisation entrepris dans le cadre de l'OMPI et le fait que l'harmonisation n'est pas simplement pour les délégations une question d'adaptation du projet de traité à la législation nationale de leur pays, elle s'est déclarée prête à accepter le principe du délai de grâce dans un esprit de compromis.

La délégation du Danemark a fait savoir aux membres du comité d'experts que de nouveaux débats avec les milieux intéressés de son pays ont montré que l'on était prêt à accepter le principe d'un délai de grâce, tel qu'il est proposé à l'article 201, mais à condition que cette concession induise des concessions réciproques de la part d'autres pays, en particulier en ce qui concerne le système du premier déposant et d'autres éléments du projet de traité tels que les règles d'interprétation des revendications, dans l'espoir que ces concessions fassent progresser tous les partenaires vers une harmonisation mondiale globale dans le domaine des brevets.

La délégation de l'Irlande a indiqué que, dans l'ensemble, l'opinion est désormais favorable dans son pays à un délai de grâce de 12 mois, mais uniquement dans le cadre d'un ensemble équilibré de mesures d'harmonisation parmi lesquelles figurerait, notamment, l'acceptation par les Etats-Unis d'Amérique du système du premier déposant.

La délégation de la Suède, appuyée par la délégation de la Grèce, a indiqué que de nouvelles consultations menées avec les milieux intéressés dans son pays n'ont pas permis de constater de modification sensible de l'opposition qui y est manifestée au délai de grâce prévu à l'article 201. Toutefois, cela ne signifie pas que ces pays ne seront pas disposés à examiner le moment venu le traité d'harmonisation dans son ensemble.

La délégation des Etats-Unis d'Amérique a exprimé sa satisfaction devant les progrès accomplis dans la voie de l'acceptation d'un délai de grâce, progrès qui montrent que

l'effort d'harmonisation commence à dégager une solution globale. Toutefois, elle a souligné que, en dehors du délai de grâce, plusieurs autres dispositions très importantes devront figurer dans un traité d'ensemble avant qu'elle ne soit en mesure de recommander le projet de traité aux milieux industriels américains et au Congrès.

La délégation du Ghana a dit qu'elle devait consulter les autorités compétentes de son pays avant de prendre position officiellement sur la question du délai de grâce.

La délégation de la Finlande a expliqué que les milieux intéressés de son pays continuent de soulever des objections au délai de grâce parce que celui-ci comporte, selon eux, plus d'inconvénients que d'avantages. Toutefois, ils sont conscients du fait que le délai de grâce doit être placé dans le contexte global de l'harmonisation et, dans cette perspective, leur opposition n'est pas absolue.

La délégation de la France a indiqué que certains milieux intéressés de son pays continuent à ne pas être favorables à l'adoption d'un délai de grâce mais que néanmoins, comme la délégation du Danemark, elle considère que l'introduction d'un délai de grâce pourrait être acceptée dans le cadre d'un traité global qui devrait porter non seulement sur la question du premier déposant mais aussi sur d'autres questions telles que la portée de la protection et l'interprétation des revendications.

La délégation de la Pologne a dit qu'elle est disposée à accepter un délai de grâce de six mois.

La délégation du Royaume-Uni a souhaité préciser l'objet d'une disposition concernant le délai de grâce dans le projet de traité. L'article 201 doit viser à créer un «filet de sécurité» pour les déposants afin que les divulgations auxquelles ceux-ci procèdent eux-mêmes ne soient pas opposables à leurs demandes de brevet; il ne doit pas être destiné à instaurer un quelconque droit anticipé à l'encontre des contrefacteurs potentiels.

La délégation de Cuba s'est prononcée pour un délai de grâce de six mois et a souscrit à la déclaration faite par la délégation du Royaume-Uni.

La représentante de la CCI a souhaité informer les membres du Comité d'experts du fait que son organisation est favorable à un délai de grâce.

Le représentant du CIPA serait favorable à un délai de grâce de six mois.

Le représentant de l'UPEPI a dit que, à l'issue d'un débat difficile parmi les membres de son organisation, celle-ci a accepté à une majorité écrasante le principe d'un délai de grâce.

Le représentant de l'ICBM a rappelé la récente réunion que l'AIPPI a tenue à Sydney et où elle s'est prononcée en faveur d'un délai de grâce de 12 mois.

Le représentant de la JPA a dit que son organisation est favorable à un délai de grâce de six mois.

Le représentant de l'IFIA s'est déclaré très favorable à l'article 201.

Déclarations finales

Des déclarations finales ont été faites par la délégation du Brésil (au nom des pays latino-américains) et celle de l'Argentine. Ces deux délégations ont déclaré appuyer le processus d'harmonisation mais ont appelé l'attention sur le fait que les divers pays ont atteint différents stades de développement et que les intérêts

nationaux en jeu sont par conséquent différents. L'OMPI, qui est l'organisation universelle en matière de propriété intellectuelle, devrait tenir compte des intérêts de tous les pays. La délégation du Brésil a déclaré que, pour les pays latino-américains, les articles 203 et 303 du projet de traité étaient inacceptables tels qu'ils étaient présentés et que ces pays exprimaient une réserve à l'égard des articles 302, 304 et 305 et de la règle 304 mais appuyaient, dans le principe, toutes les autres dispositions du projet de traité.

LISTE DES PARTICIPANTS**

Etats membres

Algérie: D. Hadj-Sadok; A. Deghdak. Allemagne (République fédérale d'): I. Koch; H. Bardehle; W. Niedlich. Argentine: A.G. Trombetta. Australie: P.M. Thomas; D.J. Ryan. Belgique: D. Vanderheyne. Brésil: P.R. de Almeida. Bulgarie: M. Tosheva. Canada: J.H.A. Gariépy; A.M. Troicuk. Cuba: M. Jiménez Aday. Danemark: L. Østerborg; H. Jespersen. Espagne: A.-C. Ortega Lechuga. Etats-Unis d'Amérique: D.J. Quigg; M.K. Kirk; L.J. Schroeder; R.F. Burnett. Finlande: E.-L. Vilkkonen; E. Hakli; E. Nuorlahti-Solarmo. France: M. Guerrini; J. Divoy. Ghana: M. Abdullah. Grèce: A.-C. Kouroupaki. Hongrie: I. Iványi; Z. Szabó; M. Sümeghy. Irlande: B. O' Farrell. Israël: Y. Tsur. Italie: M.G. Fortini; M. Carro Sciamanna. Japon: K. Nemoto; Y. Masuda; H. Niihara. Madagascar: P. Verdoux. Mexique: A. Fuchs. Norvège: P.T. Lossius; E.-A. Lillefuhr. Nouvelle-Zélande: H. Burton; A. Macey. Pays-Bas: W. Neervoort. Pologne: G. Lachowicz. Portugal: J. Mota Maia. République de Corée: T.J. Kim; S.-H. Maeng; T.-C. Choi. Royaume-Uni: A. Sugden; J. Sharrock. Suède: R. Halvorsen; B. Sandberg. Suisse: J.-L. Comte; E. Caussignac; P. Messerli; F.A. Jenny. Union soviétique: G. Gourianov; A. Kortchaguine. Uruguay: R. Gonzáles Arenas. Yougoslavie: R. Tešić. Zaïre: M.M. Mantuba.

Etats observateurs

El Salvador: M.A. Gallegos. Panama: M. Saavedra Polo. Pérou: R. Saif.

Organisations intergouvernementales

Commission des Communautés européennes (CCE): S. Jessel; L.M. Ferrão; C. Bail. Office européen des brevets (OEB): G.D. Kolle; G. Metaxas; A.G. Remond; R. Teschemacher.

Organisations non gouvernementales

American Bar Association (ABA): J.K. Uilkema; L.B. Mackey; H.F. Manbeck. Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA): N. Ogawa. American Intellectual Property Law Association (AIPLA): J.A. de Grandi; H.C. Wegner; E.T. Wheelock; H.R. Workman. Association internationale pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en propriété intellectuelle (ATRIP): J. Pagenberg; W. Fryer. Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI): M. Santarelli. Association latino-américaine des industries pharmaceutiques (ALIFAR): M.N. Levis.

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue auprès du Bureau international.

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI): H.J. Schulze-Steinen. Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI): B. de Passemar. Chambre de commerce internationale (CCI): J. Buraas; S. Vidal-Naquet. Chambre fédérale des conseils en brevet (FCPA): G. Schmitt-Nilson. Comité des instituts nationaux d'agents de brevets (CNIPA): R.C. Petersen. Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC): R. Quick; G. Tasset. Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique (EFPIA): G. Tasset. Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle (FEMIPI): G. Tasset. Fédération internationale des associations des inventeurs (IFIA): C.P. Feldmann; M.A.G. Desoutter; P.J.H. Berna. Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI): K. Raffinsoe; J. Beier; G. Schmitt-Nilson. Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM): R.A. Armitage. Institut canadien des brevets et marques (ICBM): R.E. Mitchell. Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI): R.C. Petersen. Institut Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence (MPI): J. Pagenberg. Intellectual Property Owners, Inc. (IPO): D.W. Banner; R.C. Witte. International Patent and Trademark Association (IPTA): W.S. Thompson. Japan Patent Association (JPA): T. Okada. Licensing Executives Society (International) (LES): C. Wickham. Association de propriété industrielle du Pacifique (PIPA): R.C. Witte. The Chartered Institute of Patent Agents (CIPA): R.C. Petersen. New York Patent Trademark and Copyright Law Association, Inc. (NYPTC): S. Helfgot; W.J. Brunet. Union des industries de la Communauté européenne (UNICE): R.S. Crespi. Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI): R. Goetz.

Bureau

Président: J.-L. Comte (Suisse). Vice-présidents: M. Abdullah (Ghana); G. Gourianov (Union soviétique). Secrétaire: L. Baeumer (OMPI).

Bureau international de l'OMPI

A. Bogsch (Directeur général); A. Schäfers (Vice-directeur général); F. Curchod (Directeur du Cabinet du Directeur général); L. Baeumer (Directeur, Division de la propriété industrielle); F. Gurry (Chef de la Section du droit de la propriété industrielle, Division de la propriété industrielle); J. Quashie-Idun (Chef de la Section des pays en développement, Division de la propriété industrielle); H. Lom (Juriste principal, Section du droit de la propriété industrielle); B. Ibos (Juriste, Division de la propriété industrielle (projets spéciaux)); S. Zotine (Juriste, Division de la propriété industrielle (projets spéciaux)); T. Niinomi (Administrateur adjoint, Division de la propriété industrielle).

II.

RÉTABLISSEMENT DU DROIT DE REVENDIQUER LA PRIORITÉ (HL/CE/IV/INF/3)

Mémoire du Bureau international

I. Introduction

1. Le présent mémoire a pour objet de donner un aperçu de la situation qui prévaut dans divers pays en ce qui concerne le rétablissement du droit de revendiquer la priorité

(ci-après dénommé «rétablissement») en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée «Convention de Paris») lorsque la personne qui a demandé un brevet⁵ a laissé passer le délai de 12 mois imparti pour se prévaloir d'un droit de priorité en vertu de l'article 4 de cette convention.

2. La Convention de Paris ne prévoit pas de possibilité de rétablissement. Elle prévoit seulement une prorogation si le dernier jour du délai de priorité est un jour férié légal ou un jour où l'office de propriété industrielle n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes, auquel cas le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit (voir l'article 4C.3) de la Convention de Paris). Ce cas n'a pas à être examiné plus avant dans le présent mémoire. La Convention de Paris étant muette sur la question du rétablissement, c'est-à-dire n'instituant ni obligation ni interdiction à cet égard, les Etats membres ont toute latitude en la matière.

3. Conformément aux recommandations formulées par un certain nombre de délégations à la troisième session du Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (mars 1987) (paragraphe 199 du document HL/CE/III/7), le Bureau international a envoyé à tous les Etats parties à la Convention de Paris ainsi qu'à l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), à l'Office européen des brevets (OEB) et à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) une circulaire leur demandant des renseignements sur la possibilité de rétablissement du droit de revendiquer la priorité. Des réponses ont été reçues des pays et de l'organisme suivants: Argentine, Australie, Autriche, Canada, Cuba, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Japon, Maroc, Maurice, Mexique, Monaco, Niger, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République de Corée, République démocratique allemande, République dominicaine, Royaume-Uni, Rwanda, Suède, Suisse, Tchad, Tunisie, Yougoslavie (31 pays) et Office européen des brevets. Le présent mémoire a été établi à partir de ces réponses, dont on trouvera un résumé en annexe.

II. Législations et pratique concernant le rétablissement

4. Le problème du rétablissement est abordé de diverses manières dans les pays visés par le présent mémoire, qui peuvent être groupés en cinq catégories:

- les pays où il n'y a ni législation ni pratique en matière de rétablissement;
- les pays dont la législation ou la pratique exclut expressément toute possibilité de rétablissement;
- les pays où le rétablissement est autorisé exclusivement en cas d'interruption de la distribution du courrier ou de perturbation correspondante;
- les pays où le rétablissement est autorisé exclusivement face à des circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressé;

⁵ Dans le présent mémoire, le terme «brevet» s'entend aussi du certificat d'auteur d'invention, dans la mesure où l'article 41.2) de la Convention de Paris s'applique.

E. les pays où le rétablissement est autorisé face à des circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressé et en cas d'erreur ou d'omission ou pour tout autre motif analogue.

5. Dans les pays où le rétablissement est autorisé (catégories C, D et E), des dispositions diverses régissent la demande de rétablissement, et en particulier les délais de dépôt de cette demande, les formalités à accomplir et les taxes, ainsi que les droits des tiers. Ces dispositions sont évoquées dans l'annexe du présent document.

6. On trouvera dans les sections ci-après la liste des pays appartenant à chaque catégorie.

A. *Pays où il n'y a ni législation ni pratique en matière de rétablissement*

7. Dix-neuf pays entrent dans cette catégorie: Argentine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, Grèce, Hongrie, Irlande, Japon, Maroc, Maurice, Mexique, Monaco, Niger, Nigéria, République de Corée, République dominicaine, Rwanda, Tchad, Tunisie et Yougoslavie. Dans un certain nombre d'entre eux, dont les Etats-Unis d'Amérique, la Hongrie, le Japon, le Maroc et le Nigéria, l'absence de dispositions pertinentes est interprétée comme excluant la possibilité de rétablissement, ce qui n'est pas le cas dans d'autres où la question peut être considérée comme ouverte.

B. *Pays dont la législation ou la pratique exclut expressément toute possibilité de rétablissement*

8. Cinq pays entrent dans cette catégorie: Danemark, Norvège, Pays-Bas, République démocratique allemande et Suède.

C. *Pays où le rétablissement est autorisé exclusivement en cas d'interruption de la distribution du courrier ou de perturbation correspondante*

9. Entrent dans cette catégorie le Canada, le Royaume-Uni et l'Office européen des brevets (OEB). Il est à noter que les pays des catégories D et E autorisent aussi le rétablissement en cas d'interruption de la distribution du courrier ou de perturbation correspondante car ce cas-là relève de circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressé.

D. *Pays où le rétablissement est autorisé exclusivement face à des circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressé*

10. Entrent dans cette catégorie l'Autriche, Israël et le Portugal. Il est à noter que les pays de la catégorie E autorisent le rétablissement face à des circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressé, outre d'autres motifs.

E. *Pays où le rétablissement est autorisé face à des circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressé, et en cas d'erreur, d'omission ou pour tout autre motif analogue*

11. Appartiennent à cette catégorie l'Australie et la Suisse.

ANNEXE

Législations nationales et traités régionaux

1. La présente annexe résume les renseignements communiqués par 31 pays et par l'Office européen des brevets (OEB) en ce qui concerne le rétablissement du droit de revendiquer la priorité. Ces renseignements portent sur les dispositions législatives applicables et la pratique des offices de propriété industrielle en la matière (ou sur leur absence). Il est à noter que les dispositions selon lesquelles c'est la date d'expédition qui est prise en compte et non la date de réception ne sont pas prises ici en considération, car il n'y a pas, dans ces cas-là, matière à rétablissement.

2. *Argentine.* Il n'existe ni législation ni pratique concernant le rétablissement du droit de revendiquer la priorité.

3. *Australie.* Le rétablissement («prorogation») du droit est autorisé en vertu de l'article 160 de la Loi de 1952 sur les brevets, modifiée en 1982, pour les motifs ci-après:

- i) par suite d'une erreur ou d'une omission de la part d'un fonctionnaire ou d'une personne employée à l'office des brevets;
- ii) par suite d'une erreur ou d'une omission de la part de l'intéressé, de son mandataire ou de son avocat;
- iii) par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressé.

Hormis le cas où l'erreur ou l'omission est le fait exclusif de l'office des brevets, une déclaration doit être déposée à l'appui de la requête en rétablissement et une taxe doit être acquittée. Lorsque la requête porte sur une période de plus de trois mois, elle doit être rendue publique afin de permettre aux tiers de faire opposition. Lorsque la prorogation est accordée, des dispositions régissent la protection ou l'indemnisation des personnes qui auraient fait usage de l'invention (qui fait l'objet de la demande de brevet considérée) ou auraient pris des mesures à cet effet.

4. *Autriche.* Le rétablissement est possible en vertu de l'article 129 de la Loi autrichienne de 1970 sur les brevets, modifiée en 1984 et 1986, si l'intéressé a été empêché par un événement imprévisible ou inévitable d'observer le délai en question. La demande de rétablissement doit être déposée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et au plus tard dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai en question (article 131). Une taxe de procédure doit être acquittée (article 132). Copie de la demande doit être communiquée à tous les adversaires (article 131). Le rétablissement est inopposable à toute personne qui a exploité l'invention ou fait des préparatifs à cet effet après l'expiration du droit de priorité et avant la date de publication officielle du rétablissement (article 136).

5. *Canada.* La loi canadienne sur les brevets et son règlement d'exécution ne prévoient pas d'exception au délai de priorité. Néanmoins, la Loi de 1965 relative aux dédommements par suite d'interruption des services postaux prévoit que la personne à qui l'interruption des services postaux normaux au Canada a causé des pertes ou du tort en l'empêchant de respecter un délai ou une période limitée fixés dans la législation canadienne peut présenter une requête en dédommement auprès de la Cour de l'Echiquier du Canada (article 3).

6. *Tchad*. Il n'existe ni législation ni pratique concernant le rétablissement du droit de revendiquer la priorité.

7. *Cuba*. Il n'existe ni législation ni pratique concernant le rétablissement du droit de revendiquer la priorité.

8. *Danemark*. L'article 72 de la Loi sur les brevets de 1967, modifiée en dernier lieu en 1984, autorise la prorogation de délais à observer à l'égard de l'office des brevets, mais exclut expressément la possibilité de rétablissement du droit de revendiquer la priorité.

9. *République dominicaine*. Il n'existe ni législation ni pratique concernant le rétablissement du droit de revendiquer la priorité.

10. *République démocratique allemande*. La Loi sur les brevets ne prévoit pas la possibilité de rétablissement du droit de revendiquer la priorité. Conformément à l'article 15.3) du Décret de 1983 relatif aux procédures destinées à assurer la protection juridique des inventions se déroulant devant l'Office des inventions et des brevets, l'article 27 de la loi sur les brevets, relatif à l'exemption des conséquences de l'inobservation d'un délai, ne s'applique pas au délai de revendication de la priorité.

11. *Grèce*. La législation sur les brevets ne contient pas de disposition relative au rétablissement. L'office grec des brevets a été appelé récemment à examiner une demande de brevet déposée trois jours après l'expiration du délai de 12 mois, le représentant du déposant ayant invoqué un cas de force majeure pour justifier ce retard. Il a délivré le brevet, mais sans droit de priorité. L'affaire est devant le Conseil d'Etat.

12. *Hongrie*. La loi hongroise ne prévoit pas la possibilité de rétablissement du droit de revendiquer la priorité.

13. *Irlande*. La législation irlandaise sur les brevets ne contient pas de disposition touchant le rétablissement du droit de revendiquer la priorité. Il n'existe pas non plus de décisions des tribunaux ni de pratique de l'office des brevets sur lesquelles se fonder pour revendiquer le rétablissement.

14. *Israël*. En vertu de l'article 164 de la Loi de 1967 sur les brevets, le directeur de l'Office des brevets peut, s'il estime avoir un motif légitime de le faire, proroger tout délai prescrit par la loi pour quelque formalité que ce soit devant l'Office des brevets ou de lui-même, étant entendu que le délai de priorité peut être prorogé s'il considère que la demande n'a pas été déposée à temps en Israël par suite de circonstances indépendantes de la volonté du déposant et de son représentant et que ni l'un ni l'autre ne pouvaient empêcher. La pratique de l'Office des brevets veut que le déposant présente une déclaration écrite sous serment exposant les circonstances du retard et qu'il paie une taxe de prorogation.

15. *Japon*. Il n'existe ni législation ni pratique concernant le rétablissement du droit de revendiquer la priorité.

16. *Maurice*. Il n'existe ni législation ni pratique concernant le rétablissement du droit de revendiquer la priorité.

17. *Mexique*. La législation sur les brevets ne prévoit pas la possibilité de rétablissement du droit de revendiquer la priorité.

18. *Monaco*. Il n'existe pas de disposition législative autorisant le rétablissement du droit de revendiquer la priorité et l'office de la propriété industrielle n'a jamais admis cette possibilité.

19. *Maroc*. L'article 19 de la Loi de 1916 sur la propriété industrielle prévoit que la non-observation du délai de 12 mois entraîne la perte du droit de revendiquer la priorité. Il n'existe pas de décisions des tribunaux en cette matière.

20. *Pays-Bas*. L'article 17A.2) de la Loi sur les brevets exclut la possibilité de rétablissement du droit de revendiquer la priorité passé le délai de 12 mois. C'est ce qui a été confirmé par une décision de l'Office des brevets.

21. *Niger*. Ce pays étant membre de l'OAPI, les dispositions de l'Accord de Bangui de mars 1977 ont l'effet du droit national. (Aucune réponse n'a été reçue de l'OAPI.)

22. *Nigéria*. Le déposant qui perd son droit de priorité en vertu de l'article 27.2) de la Loi de 1970 sur les brevets ne peut pas être réintégré dans ce droit. Il n'existe ni décision judiciaire ni pratique autorisant le rétablissement.

23. *Norvège*. En vertu de la législation norvégienne sur les brevets, le déposant n'a aucun moyen d'être réintégré dans son droit de revendiquer la priorité quand le délai de 12 mois n'a pas été observé. L'article 72 de la Loi sur les brevets exclut expressément cette possibilité.

24. *Portugal*. L'article 146 du Code de procédure civile prévoit le rétablissement du droit quand la démarche requise n'a pu être effectuée par suite d'un événement imprévu dont l'intéressé n'était pas en mesure de modifier le cours. Cette règle générale peut être appliquée aux questions touchant les brevets, mais aucune pratique n'a jamais été enregistrée en la matière à l'office des brevets car personne n'a jamais demandé le rétablissement du droit de revendiquer la priorité pour avoir laissé expirer le délai. En ce qui concerne l'application de l'article 146, les tribunaux ont considéré qu'un retard de 24 heures dans la distribution du courrier n'était pas un motif suffisant pour justifier le rétablissement mais qu'un retard de trois jours l'était, et qu'une maladie qui n'empêche pas l'intéressé de prendre contact avec un avocat, ou des retards dus à des problèmes de transport, ne justifiaient pas le rétablissement.

25. *République de Corée*. En vertu de la Loi sur les brevets, le déposant n'a aucune possibilité de revendiquer le droit de priorité s'il n'a pas respecté le délai de 12 mois.

26. *Rwanda*. La législation sur les brevets ne contient aucune disposition touchant le rétablissement du droit de revendiquer la priorité.

27. *Suède*. L'article 72.3) de la Loi de 1967 sur les brevets prévoit expressément que le délai de 12 mois relatif à la revendication de la priorité ne peut être prorogé. Une commission gouvernementale a estimé que prévoir une possibilité de rétablissement serait une source considérable d'incertitude quant aux droits des tiers. Dans une affaire qui lui avait été renvoyée, le Tribunal administratif suprême a confirmé le refus de l'office des brevets de proroger le délai d'un jour.

28. *Suisse*. Les articles 47 et 48 de la Loi de 1954 sur les brevets, révisée en 1976, et les articles 15 et 16 de l'Ordon-

nance relative aux brevets d'invention prévoient la possibilité de réintégration (y compris quand le délai de revendication de la priorité est écoulé) aux conditions ci-après:

- a) La demande de réintégration doit être présentée par écrit.
- b) La demande doit être présentée dans les deux mois dès la fin de l'empêchement, mais au plus tard dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.
- c) La demande doit contenir un exposé des faits sur lesquels elle repose, en particulier les jours marquant le début et la fin de l'empêchement.
- d) Le requérant doit prouver que la non-observation du délai en question n'est pas due à sa faute.
- e) Le requérant doit, au moment où il dépose la demande de réintégration, revendiquer la priorité.
- f) La taxe de réintégration (150 francs suisses) doit être payée.

Les motifs ci-après ont été admis dans les décisions accordant la réintégration:

- maladie (si c'est elle qui a causé le dépassement du délai);
- erreur (FBDM⁶ 1974 I 52);
- confusion entre les brevets ou le numéro de code des dossiers (FBDM⁶ 1974 I 32)
- grève des services postaux (FBDM⁶ 1976 I 51);
- erreur des services postaux (FBDM⁶ 1970 I 18);
- intervention intempestive de personnes non autorisées (FBDM⁶ 1973 I 65).

29. *Tunisie*. Il n'existe ni législation ni décision des tribunaux autorisant le rétablissement du droit de revendiquer la priorité.

30. *Royaume-Uni*. Aux termes de l'article 120 de la Loi de 1977 sur les brevets et de la règle 111 du Règlement de 1952 sur les brevets, le délai de 12 mois pour la revendication de la priorité peut être prorogé s'il expire un jour certifié comme étant un jour d'interruption générale ou de désorganisation consécutive des services postaux au Royaume-Uni. Ce délai est alors automatiquement prolongé jusqu'au premier jour «normal» suivant.

31. *Etats Unis d'Amérique*. Il n'existe ni loi, ni règlement, ni pratique administrative concernant le rétablissement d'un droit de priorité perdu à cause d'un dépôt tardif.

32. *Yougoslavie*. La Loi de 1981 relative à la protection des inventions, des améliorations techniques et des signes distinctifs ne prévoit pas de possibilité de prorogation du délai de revendication de la priorité.

33. *Office européen des brevets (OEB)*. Selon la Convention sur le brevet européen (CBE), le rétablissement du droit du déposant de revendiquer la priorité n'est pas admis si le délai de 12 mois est dépassé. Toutefois, conformément à la règle 85 du règlement d'exécution de la CBE, relative à la prorogation des délais, le délai de 12 mois est prorogé automatiquement s'il expire soit un jour où l'Office européen des brevets n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces, soit

un jour où le courrier normal n'est pas distribué dans la localité où cet office est situé, soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption dans un Etat contractant ou entre un Etat contractant et l'Office européen des brevets (pour les parties qui ont leur domicile ou leur siège dans cet Etat ou qui ont désigné des mandataires ayant leur domicile professionnel dans ledit Etat; au cas où l'Etat concerné est l'Etat où l'Office européen des brevets a son siège, cette disposition s'applique à toutes les parties).

[Fin de l'annexe et du document]

III.

DURÉE DES BREVETS ET TAXES DE MAINTIEN EN VIGUEUR

Corrigendum au document HL/CE/IV/INF/2 publié dans le numéro de mai 1988 de *La Propriété industrielle*⁷

Page 246: les alinéas e) et f) doivent se lire:

e) *Durée, à compter de la date à laquelle la description complète est déposée:*

- i) 16 ans: Australie¹², Irlande¹³, Malawi¹⁴, Nouvelle-Zélande¹³, Zambie¹³;
- ii) 14 ans: Inde (sauf pour les inventions concernant des procédés de fabrication ayant trait aux produits alimentaires ou pharmaceutiques, auquel cas la durée est de cinq ans à compter de la date de délivrance du brevet ou de sept ans à compter de la date de dépôt de la description complète, la période la plus courte étant retenue).

f) *Durée, à compter de la date de délivrance du brevet:*

- i) 17 ans: Canada, Etats-Unis d'Amérique¹⁵, Philippines;
- ii) 16 ans: Bangladesh¹⁶, Pakistan¹⁶;
- iii) 15 ans: Bolivie, Islande, Malaisie, Portugal, Sri Lanka, Uruguay;
- iv) 14 ans: Mexique, Trinité-et-Tobago;
- v) 5, 10 ou 20 ans: Haïti (la législation ne semble pas indiquer les éléments qui déterminent la durée effective);
- vi) 5, 10 ou 15 ans: Argentine, selon l'intérêt de l'invention et le souhait du déposant (la décision est prise par l'office des brevets), République dominicaine;
- vii) 5 ou 10 ans: Venezuela, selon le souhait du déposant;
- viii) 5 ans: Colombie¹⁷, Equateur¹⁷, Pérou¹⁷//D

⁶ FBDM est l'abréviation de *Feuille suisse des brevets, dessins et marques*.

⁷ Les notes de bas de page correspondant aux textes corrigés ci-après ne sont pas modifiées et ne sont, par conséquent, pas reproduites ici.

Page 247: le sous-alinéa b)ii) doit se lire:

ii) *deuxième* anniversaire du dépôt de la demande:

CBE	3e anniversaire du dépôt de la demande
Chine	3e anniversaire du dépôt de la demande
Danemark	3e anniversaire du dépôt de la demande
Egypte	3e anniversaire du dépôt de la demande
Finlande	3e anniversaire du dépôt de la demande
Allemagne (République fédérale d')	3e anniversaire du dépôt de la demande
Norvège	3e anniversaire du dépôt de la demande
Pays-Bas	3e anniversaire du dépôt de la demande
Suède	3e anniversaire du dépôt de la demande
Suisse ¹⁹	3e anniversaire du dépôt de la demande

Page 248: l'alinéa h) doit se lire:

h) *exigible dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du brevet:*

Bulgarie	1er anniversaire du dépôt de la demande après la délivrance du brevet
Mexique	3e anniversaire de la délivrance du brevet

Mongolie

dernier jour du deuxième mois qui suit le premier anniversaire de la délivrance du brevet

Union soviétique 1er anniversaire du dépôt de la demande après la délivrance du brevet//D

Page 249: le sous-alinéa a)iii) doit se lire:

iii) exigibles aux troisième, quatrième, etc., anniversaires du dépôt de la demande:

CBE
 Allemagne (République fédérale d')
 Chine²³
 Danemark
 Egypte
 Finlande
 Norvège
 Pays-Bas
 Suède
 Suisse²⁴//D

Page 249: Le sous-alinéa a)vii) doit se lire:

vii) exigibles aux premier, deuxième, etc., anniversaires du dépôt de la demande qui font suite à la délivrance du brevet:

Bulgarie
 Nigéria
 Roumanie²⁵
 Union soviétique

Études

Stimulation de l'activité inventive dans l'entreprise — Les systèmes d'inventions de salariés, systèmes d'appui de l'activité inventive

M. YOKOYAMA*

* Chef du Centre de formation en matière de propriété industrielle, Division internationale, Institut japonais des inventions et des innovations (IJII), Tokyo.

Cet article reprend le texte d'un exposé présenté sous le même titre lors du Symposium sur la créativité et la promotion des activités inventives organisé par la Fédération internationale des associations des inventeurs (IFIA) et l'OMPI, qui s'est tenu à Beijing, du 10 au 14 octobre 1988.

Nouvelles diverses

ARIPO

*Directeur général de
l'Organisation régionale africaine de
la propriété industrielle (ARIPO)*

Nous apprenons que M. Anderson Ray Zikonda a été nommé Directeur général de l'ARIPO.

BANGLADESH

«Controller of Patents and Designs»

Nous apprenons que M. Md. Abul Kalam Azad a été nommé *Controller of Patents and Designs*.

OFFICE JAPONAIS DES BREVETS

Introduction d'une procédure accélérée à suivre en cas d'exploitation pour l'examen des demandes d'enregistrement de dessins ou modèles particulièrement urgentes et des recours y afférents*

Note à l'intention des déposants étrangers

1. Soucieux de rendre plus efficace l'examen des demandes et des recours ainsi que de développer les services d'information, y compris dans le domaine de l'enregistrement des dessins et modèles, l'Office japonais des brevets n'a cessé de développer le système dit «sans papier», c'est-à-dire l'automatisation totale des bureaux, et il a à cet effet, parmi d'autres mesures à long terme, adopté des normes d'examen, dispensé aux entreprises nationales des conseils pour une sélection rigoureuse des demandes à examiner et étudié un nouveau système de protection des dessins et modèles qui doit être prochainement adopté au Japon.

2. Afin de traiter la question des dessins et modèles copiés de manière illicite, l'Office japonais des brevets a décidé, en plus de l'ensemble des mesures à long terme susmentionnées, d'introduire à titre expérimental une procédure accélérée à suivre en cas d'exploitation pour l'examen des demandes d'enregistrement et des demandes de recours se rapportant à des dessins ou modèles qui doivent être examinés et enregistrés d'urgence.

Une procédure accélérée analogue a déjà été introduite le 1er février 1986 pour l'examen, en cas d'exploitation, des demandes de brevet (ou de modèle d'utilité)

et des recours y afférents**. Elle est appliquée de façon expérimentale depuis lors.

3. Lorsque l'office estime que les demandes d'enregistrement de dessins ou modèles ou les recours contre les décisions finales de rejet prises par les examinateurs remplissent les conditions requises pour la procédure accélérée, et si la partie demandant le bénéfice de cette procédure a fourni des motifs suffisants pour cela, l'examen de la demande ou du recours est entrepris rapidement et le délai d'examen réduit.

4. Pour bénéficier de la procédure accélérée d'examen des demandes d'enregistrement ou des recours, les demandes doivent être reçues, après le 1er mars 1988, conformément aux principes généraux de mise en oeuvre énoncés ci-après:

1) Au moment de l'introduction de la procédure accélérée, une partie de la capacité d'examen sera affectée à l'examen accéléré, compte dûment tenu de l'incidence que cela aura sur les demandes et les recours qui ne rempliront pas les conditions requises pour un tel examen.

2) Jusqu'à nouvel avis, le système fonctionnera à titre expérimental. Les conditions de recevabilité des demandes d'enregistrement de dessins ou modèles ou des recours contre les décisions finales de rejet, ainsi que les autres modalités d'application du système, seront revues en fonction du nombre des demandes d'examen accéléré ou d'autres facteurs.

* Communication de l'Office japonais des brevets.

** Voir *La Propriété industrielle*, 1986, p. 140.

3) Le système sera utilisé uniquement pour les «demandes relatives à des dessins ou modèles en exploitation qui doivent être enregistrés d'urgence».

4) L'expression «demandes relatives à des dessins ou modèles en exploitation qui doivent être enregistrés d'urgence» signifie que le déposant ou le preneur de licence a déjà exploité le dessin ou modèle visé et qu'il faudrait protéger celui-ci d'urgence lorsqu'un tiers non titulaire d'une licence l'exploite ou a apparemment presque achevé les préparatifs en vue d'une telle exploitation.

5) Un déposant qui sollicite l'examen accéléré d'une demande ou d'un recours est tenu de soumettre les documents nécessaires (par exemple, les résultats d'une recherche sur les dessins ou modèles antérieurs).

6) Tous les déposants sont tenus de sélectionner rigoureusement leurs requêtes en examen accéléré afin que le système soit utilisé au mieux.

**Directives concernant la procédure
accélérée à suivre en cas d'exploitation
pour l'examen des demandes d'enregistrement
de dessins ou modèles particulièrement
urgentes et des recours y afférents**

TABLE DES MATIÈRES

I. Introduction

1. Données générales
2. Principes généraux de mise en oeuvre

II. Procédure d'examen accéléré des demandes

1. L'examen accéléré
 - 1) Demandes recevables
 - 2) Modalités de l'examen accéléré
 - 3) Accès du public aux documents
 - 4) Mentions portées dans le Bulletin officiel des dessins et modèles
2. Modalités de présentation de la requête («Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande»)
 - 1) Requêteur
 - 2) Dépôt de la requête
 - 3) Délai de présentation
 - 4) Taxe
 - 5) Pièces à fournir
3. Etablissement de la requête («Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande»)
 - 1) Formulaire
 - 2) Références du dossier
 - 3) Modalités d'exploitation
 - 4) Motifs de l'urgence
 - 5) Recherche sur des dessins ou modèles antérieurs
 - 6) Divulcation du dessin ou modèle dans les demandes déposées par le requérant
4. Demandes de renseignements
 - 1) Service de renseignements

III. Procédure d'examen accéléré des recours

1. L'examen accéléré
 - 1) Recours pouvant faire l'objet d'une requête en examen accéléré
 - 2) Modalités de l'examen accéléré des recours
 - 3) Accès du public aux documents

- 4) Mentions portées dans le Bulletin officiel des dessins et modèles
2. Modalités de présentation de la requête («Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours»)
 - 1) Requêteur
 - 2) Dépôt de la requête
 - 3) Délai de présentation
 - 4) Taxe
 - 5) Pièces à fournir
3. Etablissement de la requête («Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours»)
 - 1) Formulaire
 - 2) Références du dossier
 - 3) Modalités d'exploitation
 - 4) Motifs de l'urgence
 - 5) Réfutation des motifs de rejet de l'examineur
4. Demandes de renseignements
 - 1) Service de renseignements

I. Introduction

1. Données générales

1) L'Office japonais des brevets continue de recevoir, chaque année, plus de 50.000 demandes d'enregistrement de dessins ou modèles, ce qui dénote bien le dynamisme de la création de dessins ou modèles pour les produits commerciaux. Actuellement, le nombre des demandes d'enregistrement en instance dépasse 120.000 et le délai d'examen est de deux ans et trois mois. Qui plus est, on compte près de 7.000 litiges en cours au sujet de dessins ou modèles et le temps d'attente est, en moyenne, de quatre ans et cinq mois.

2) Pour faire face à une telle situation en matière de protection des dessins ou modèles et dans d'autres domaines, l'Office japonais des brevets n'a cessé, d'une part, de développer le système dit «sans papier», c'est-à-dire l'automatisation complète de ses bureaux, afin de rendre plus efficaces l'examen des demandes et celui des recours et de développer les services d'information, et a, d'autre part, pris tout un ensemble de mesures à long terme et, notamment, adopté des normes d'examen, conseillé les entreprises nationales pour qu'elles choisissent avec rigueur les demandes à examiner et étudié un nouveau système de protection des dessins ou modèles pour le Japon.

3) Soucieux de parer immédiatement aux besoins des déposants avant même la mise en oeuvre de ce train de mesures et de réduire au maximum les incidences néfastes d'un retard dans l'examen des demandes et dans celui des recours, l'Office japonais des brevets a adopté, pour les demandes particulièrement urgentes relatives à des dessins ou modèles en exploitation, une procédure d'examen accéléré des demandes et des recours.

2. Principes généraux de mise en oeuvre

1) A la mise en place de la procédure d'examen accéléré des demandes et des recours, une partie de la capacité d'examen sera affectée à ce nouveau système,

compte dûment tenu de l'incidence que cela aura sur les demandes et les recours qui ne rempliront pas les conditions requises pour un examen accéléré.

2) C'est pourquoi, dans un premier temps, le système fonctionnera à titre expérimental et sous certaines conditions, dans la mesure notamment où il se limitera aux demandes relatives à des dessins et modèles en exploitation qui sont particulièrement urgentes.

3) A cet égard, les déposants, ou leurs mandataires, seront tenus de fournir les renseignements nécessaires (par exemple les documents relatifs à des dessins ou modèles antérieurs) pour bénéficier d'un examen accéléré de la demande ou du recours, de sorte que cette procédure réponde pleinement à son objet. Parallèlement, ils seront tenus de sélectionner rigoureusement les demandes qu'ils souhaitent voir bénéficier de la procédure accélérée afin de permettre, là encore, à cette procédure d'atteindre pleinement l'objectif qui lui a été assigné.

II. Procédure d'examen accéléré des demandes

1. L'examen accéléré

1) Demandes recevables

L'Office japonais des brevets peut appliquer la procédure d'examen accéléré à une demande si elle remplit les deux conditions suivantes:

a) la demande d'enregistrement porte sur un dessin ou modèle que le déposant, ou une personne à laquelle celui-ci a concédé une licence pour ce dessin ou modèle (le preneur de licence), a déjà exploité¹ et qu'il a besoin de faire enregistrer d'urgence; les mots «besoin de faire enregistrer d'urgence» signifient que le dessin ou modèle visé doit être protégé d'urgence car un tiers², dépourvu de toute licence, l'exploite ou a manifestement presque achevé les préparatifs en vue d'une telle exploitation;

b) l'examen de la demande n'a pas encore commencé.

2) Modalités de l'examen accéléré

a) Lorsqu'une requête («Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande») est présentée à l'office des brevets, un examinateur principal de la division d'examen correspondante décide si la requête est recevable ou non. La décision ne fait pas l'objet d'une notification écrite.

b) Un examinateur entreprend promptement l'examen de toute demande que l'examinateur principal

chargé de l'examen préliminaire a retenue pour un examen accéléré et en poursuit l'exécution accélérée sans délai, jusqu'à la décision finale.

c) En ce qui concerne les modalités d'exploitation ou les motifs de l'urgence indiqués dans la requête, ils peuvent être confirmés au moyen d'une audition ou d'une enquête sur les lieux, si cela est jugé ultérieurement nécessaire.

3) Accès du public aux documents

La requête en examen accéléré est accessible au public tout comme les autres documents relatifs à la demande.

4) Mentions portées dans le Bulletin officiel des dessins et modèles

La publication dans le Bulletin officiel des dessins et modèles d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle qui a fait l'objet d'une procédure d'examen accéléré est assortie:

a) d'une indication à cet effet dans la table des matières;

b) de la mention «demande ayant fait l'objet d'un examen accéléré» à l'intérieur du bulletin.

2. Modalités de présentation de la requête («Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande»)

1) Requérent

La requête en examen accéléré d'une demande d'enregistrement particulièrement urgente d'un dessin ou modèle en exploitation ne peut être présentée que par le déposant de la demande en question.

2) Dépôt de la requête

La requête en examen accéléré doit être soit remise directement au service compétent de l'Office japonais des brevets (Second Application Division, Japanese Patent Office; 3-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japon), soit envoyée par la poste au directeur général de l'office (Director General, Japanese Patent Office, 4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japon) avec, sur l'enveloppe, la mention «*Explanation of Circumstances Necessitating Accelerated Examination*» [Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande].

3). Délai de présentation

La requête en examen accéléré peut être présentée à tout moment après le dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle correspondant.

4) Taxe

La requête en examen accéléré ne fait l'objet d'aucune taxe.

5) Pièces à fournir

Un dossier («Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande») doit être présenté séparément pour chaque requête en examen accéléré (voir, plus loin, la section II.3 au sujet de l'établissement de la requête).

¹ Par «exploitation d'un dessin ou modèle» on entend tout acte de fabrication, de cession, de location, d'exposition aux fins de cession ou de location, ou encore d'importation d'articles auxquels le dessin ou modèle a été appliqué, conformément à l'alinéa 3) de l'article 2 de la Loi sur les dessins ou modèles.

² Par «tiers» on entend toute personne autre que le déposant ou ceux à qui celui-ci a concédé une licence.

Les pièces du dossier ne sont pas restituées par l'office des brevets.

3. Etablissement de la requête («Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande»)

1) Formulaire

*Exposé des faits motivant
un examen accéléré de la demande*

Date:

A: M. (Directeur général de l'Office japonais des brevets)

1. Numéro d'identification de l'affaire:
2. Article auquel le dessin ou modèle est appliqué:
3. Requérant (déposant)
Domicile (résidence):
Nom: (cachet)
4. Mandataire
Domicile (résidence):
Nom: (cachet)
5. Modalités d'exploitation
 - 1) Acte d'exploitation (préciser)
 - 2) Date de mise en exploitation du dessin ou modèle
 - 3) Pièces justifiant de l'exploitation du dessin ou modèle
6. Exposé des motifs de l'urgence
7. Résultats de recherches sur des demandes d'enregistrement de dessins ou modèles déposées antérieurement
8. Divulgaration du dessin ou modèle dans les demandes déposées par le requérant
9. Liste des pièces jointes

2) Références du dossier

Sous les rubriques 1 à 4 (références du dossier) doivent figurer les éléments d'information suivants:

a) le numéro de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle doit être indiqué sous la rubrique «Numéro d'identification de l'affaire»;

b) l'article mentionné dans la demande comme étant celui auquel le dessin ou modèle est appliqué doit être indiqué sous la rubrique «Article auquel le dessin ou modèle est appliqué»;

c) si possible, les numéros de téléphone respectifs doivent figurer en regard du domicile sous les rubriques «Requérant (déposant)» et «Mandataire»;

d) par ailleurs, il convient de suivre les instructions données dans les notes 1 à 3, 4 (réserve), 6, 7, 10 et 12 à 14 du formulaire N° 1 visé dans le Règlement d'application de la Loi sur les brevets, telles qu'elles s'appliquent *mutatis mutandis* conformément à l'alinéa 1) de l'article 11 du Règlement d'application de la Loi sur les dessins et modèles.

La requête doit être datée du jour de sa remise directe au service compétent de l'office des brevets ou, en cas d'expédition par la poste, du jour d'envoi ou du jour de réception par le bureau de poste.

3) Modalités d'exploitation

Cette rubrique de la requête doit être remplie comme suit:

a) Acte d'exploitation (préciser)

Il y a lieu de préciser si l'acte d'exploitation accompli au Japon par le déposant ou par un preneur de licence porte sur la fabrication, l'usage, la cession, la location, l'exposition en vue d'une cession ou d'une location, ou l'importation au Japon.

b) Date de mise en exploitation du dessin ou modèle

La date à laquelle l'acte d'exploitation a commencé doit être indiquée. Si, par exemple, l'exploitation consiste en un acte de fabrication, la mention correspondante peut être la suivante: «Fabrication depuis ... 19...».

c) Pièces justifiant de l'exploitation du dessin ou modèle

Il y a lieu de soumettre avec la requête des documents ou du matériel justifiant de l'exploitation du dessin ou modèle, par exemple des catalogues, des journaux, des revues ou des livres (éventuellement sous forme de copies), ou encore des articles fabriqués (ou leurs photographies).

4) Motifs de l'urgence

La rubrique réservée à l'exposé de ces motifs doit servir à décrire les circonstances justifiant l'urgence de l'enregistrement du dessin ou modèle, telles que le fait qu'un tiers a déjà, sans le consentement du déposant, exploité le dessin ou modèle ou manifestement prévu de commencer à l'exploiter. Dans cette rubrique doivent aussi être donnés les renseignements suivants: a) indications sur l'identité du tiers en question; b) description de l'acte d'exploitation de ce dernier; c) date à laquelle l'acte d'exploitation du tiers a commencé; d) renvois aux documents ou au matériel digne de foi justifiant de l'acte d'exploitation du tiers.

Si le matériel nécessaire pour justifier l'urgence relève du secret commercial et que sa communication risque d'être préjudiciable à l'activité commerciale du déposant, celui-ci peut ne pas le joindre à la requête, à condition toutefois d'indiquer qu'il est disposé à éclaircir les points pertinents au cours d'une audition. Celle-ci aura lieu à huis clos.

5) Recherche sur des dessins ou modèles antérieurs

En présentant une requête en examen accéléré, le requérant doit indiquer les résultats d'une recherche sur les dessins ou modèles antérieurs, et ce dans l'intérêt même de la procédure accélérée. La recherche sur les dessins ou modèles antérieurs doit, de préférence, se dérouler comme indiqué ci-après.

a) Documents à consulter aux fins de la recherche:

- i) La documentation minimale à consulter comprend le Bulletin officiel des dessins et modèles du Japon.

ii) Si le dessin ou modèle faisant l'objet de la demande concerne l'un des articles énumérés dans la section 4 ci-après, le requérant est aussi tenu d'indiquer les résultats de la recherche sur les dessins et modèles antérieurs qu'aura effectuée la Fédération pour la protection organisée des dessins ou modèles au Japon ou l'un des autres organismes énumérés dans la liste.

b) Portée de la recherche

i) Du point de vue de la classification, la recherche doit porter sur les dessins ou modèles antérieurs relevant de la sous-classe de la Classification japonaise des dessins et modèles (troisième colonne du premier tableau joint conformément au Règlement d'application de la Loi sur les dessins et modèles) à laquelle appartient l'article visé par la demande qui fait l'objet d'une recherche.

ii) En ce qui concerne la durée, la recherche doit porter sur une période de 15 ans précédant la date du dépôt de la demande.

c) Résultats de la recherche

i) Une copie des documents relatifs aux dessins ou modèles antérieurs doit être jointe à la requête.

ii) A défaut de documents relatifs à des dessins ou modèles antérieurs, il y a lieu de joindre des documents relatifs aux éléments représentatifs de l'état de la technique en matière de dessins et modèles dans lequel s'inscrit le dessin ou modèle faisant l'objet de la demande.

iii) Le nom de l'organisme doit être indiqué de la même façon que pour les articles énumérés dans la section 4 ci-après.

6) Divulgence du dessin ou modèle dans les demandes déposées par le requérant

Pour permettre un examen efficace selon les critères relatifs aux «dessins ou modèles analogues» prévus à l'article 10 de la Loi sur les dessins ou modèles, cette rubrique doit être remplie comme indiqué ci-après:

i) La divulgation doit s'étendre à tous les dessins ou modèles utiles pour l'évaluation conformément aux règles d'enregistrement des dessins ou modèles analogues (article 10) applicables à la demande à examiner selon la procédure accélérée. Les articles incorporant les dessins ou modèles doivent tous appartenir à la même sous-classe de la Classification japonaise des dessins ou modèles (troisième colonne du premier tableau joint conformément au Règlement d'application de la Loi sur les dessins et modèles) que celle à laquelle appartient l'article dont le dessin ou modèle fait l'objet de la recherche. Tous les dessins ou modèles figurant dans des demandes d'enregistrement de dessins ou modèles analogues qui ont été déposées à la date de la demande du requérant ou antérieurement doivent être joints.

ii) La divulgation se fait par indication des numéros des demandes d'enregistrement correspondantes.

4. Demandes de renseignements

1) Service de renseignements

Le service de renseignements de la Division des dessins et modèles (premier département d'examen de l'Office des brevets) répondra par téléphone à toute demande de renseignements émanant d'un déposant (ou de son mandataire) et portant sur des questions relatives à l'examen accéléré:

Inquiry Window:

Design Division

First Examination Department

Japanese Patent Office

Téléphone: 03-(581)-1101

Liste des articles devant faire l'objet d'une recherche supplémentaire et organismes chargés de la recherche sur les dessins ou modèles antérieurs:

Articles	Organismes
Montres et matériel d'éclairage	Federation of the Organized Design Protection in Japan [Fédération de la protection organisée des dessins et modèles au Japon]
Projecteurs, caméras, pose-mètres, appareils de photographie, objectifs d'appareils de photographie et magnétophones	Japan Machinery Design Center [Centre japonais de conception mécanique]
Chaises (en métal), moulinets de pêche, vaisselle (autre qu'en céramique) et briquets	Japan General Merchandise Promotion Center [Centre japonais de promotion des marchandises diverses]
Chaises (autres qu'en métal), poignées de meubles, accessoires ornementaux en métal pour meubles, tables, bureaux, vaisseliers, buffets, bibliothèques et charnières de meubles	Japan Furniture Design Center [Centre japonais de conception du mobilier]
Carreaux et vaisselle en céramique	Japan Pottery Design Center [Centre japonais de conception des articles de poterie]

III. Procédure d'examen accéléré des recours

1. L'examen accéléré

Les procédures décrites pour l'examen accéléré des demandes, s'appliquent *mutatis mutandis* à l'examen accéléré des recours. Seules les particularités de celui-ci sont exposées ci-après.

1) Recours pouvant faire l'objet d'une requête en examen accéléré

L'Office japonais des brevets peut appliquer la procédure d'examen accéléré aux recours concernant des demandes d'enregistrement de dessins ou modèles

qui remplissent toutes les conditions mentionnées ci-après.

a) Le recours est formé contre la décision d'un examinateur de rejeter une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle que l'auteur du recours, ou une personne à laquelle celui-ci a concédé une licence pour le dessin ou modèle en question (le preneur de licence), a déjà exploité³ et qu'il a besoin de faire enregistrer d'urgence. Les mots «besoin de faire enregistrer d'urgence» signifient que le dessin ou modèle visé doit être protégé d'urgence, dans la mesure notamment où un tiers⁴, dépourvu de toute licence, l'exploite ou a manifestement presque achevé les préparatifs en vue d'une telle exploitation.

b) L'examen du recours par le collège compétent n'a pas encore commencé.

c) Le recours est formé contre une décision de rejet prise par l'examinateur.

2) Modalités de l'examen accéléré des recours

a) Lorsqu'une requête («Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours») a été présentée à l'office des brevets, l'examinateur en chef du groupe compétent d'examineurs des recours décide si le recours peut ou non faire l'objet d'un examen accéléré. Sa décision n'est pas notifiée pas écrit.

b) Le collège responsable entreprend promptement l'examen du recours que l'examinateur en chef du groupe d'examineurs des recours a retenu pour un examen accéléré et en poursuit l'examen sans délai jusqu'à la décision finale, procédure d'opposition comprise.

c) En ce qui concerne les modalités d'exploitation et les motifs de l'urgence indiqués dans la requête, il peut être demandé, si nécessaire, une audition ou d'autres mesures adéquates.

3) Accès du public aux documents

La requête en examen accéléré du recours est accessible au public tout comme les autres documents relatifs au recours.

4) Mentions portées dans le Bulletin officiel des dessins et modèles

Les modalités de publication dans le Bulletin officiel des dessins et modèles prévues pour l'examen accéléré des demandes s'appliquent aussi à l'examen accéléré des recours.

2. Modalités de présentation de la requête («Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours»)

1) Requérant

La requête en examen accéléré d'un recours ne peut être présentée que par l'auteur du recours lui-même.

³ Par «exploitation d'un dessin ou modèle», on entend tout acte de fabrication, de cession, de location, d'exposition aux fins de cession ou de location, ou encore d'importation d'articles auxquels le dessin ou modèle a été appliqué, conformément à l'alinéa 3) de l'article 2 de la Loi sur les dessins et modèles.

⁴ Par «tiers» on entend toute personne autre que l'auteur du recours ou ceux à qui celui-ci a concédé une licence.

2) Dépôt de la requête

La requête en examen accéléré du recours doit être soit remise directement au service compétent de l'Office japonais des brevets (Clerical Division, Appeal Department, Japanese Patent Office; 3-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japon) soit envoyée par la poste au directeur général de l'office (Director General, Japanese Patent Office, 4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100, Japon) avec, sur l'enveloppe, la mention «*Explanation of Circumstances Necessitating Accelerated Appeal Examination*» [Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours]. Pour les recours formés par des étrangers, la requête doit être déposée par un mandataire domicilié ou résidant au Japon.

3) Délai de présentation

La requête en examen accéléré du recours peut être présentée à tout moment après que ce recours a été formé.

4) Taxe

Il n'est perçu aucune taxe, comme pour l'examen accéléré des demandes d'enregistrement.

5) Pièces à fournir

Un dossier («Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours») doit être présenté séparément pour chaque recours dont il est demandé un examen accéléré (voir, plus loin, la section III.3 au sujet de l'établissement de la requête). Les pièces du dossier ne sont pas restituées par l'office des brevets.

3. Etablissement de la requête («Exposé des faits motivant un examen accéléré du recours»)

1) Formulaire

*Exposé des faits motivant
un examen accéléré du recours*

Date:

A: M. (Directeur général de l'Office japonais des brevets)

1. Numéros d'identification de l'affaire:
2. Article auquel le dessin ou modèle est appliqué:
3. Requérant (auteur du recours)
Domicile (résidence):
Nom: (cachet)
4. Mandataire
Domicile (résidence):
Nom: (cachet)
5. Modalités d'exploitation
 - 1) Acte d'exploitation (préciser)
 - 2) Date de mise en exploitation du dessin ou modèle
 - 3) Pièces justifiant de l'exploitation du dessin ou modèle
6. Exposé des motifs de l'urgence
7. Réfutation des motifs de rejet de l'examinateur
8. Liste des pièces jointes

Sous la rubrique «Modalités d'exploitation», un renvoi peut être fait à l'«Exposé des faits motivant un examen accéléré de la demande» si aucun changement n'est intervenu à cet égard dans l'intervalle par rapport aux indications données aux rubriques 5 et 6.

2) Références du dossier

Sous les rubriques 1 à 4 de la requête (références du dossier) doivent figurer les éléments d'information suivants:

a) le numéro du recours et celui de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle doivent être indiqués sous la rubrique «Numéros d'identification de l'affaire»;

b) l'article mentionné dans le document du recours comme étant celui auquel le dessin ou modèle est appliqué doit être indiqué sous la rubrique «Article auquel le dessin ou modèle est appliqué»;

c) en regard de la mention «Domicile» des rubriques «Requérant» et «Mandataire», le numéro de téléphone des intéressés doit être indiqué, si possible;

d) par ailleurs, il convient de suivre les instructions données dans les notes 1 à 3, 6, 7, 10 et 12 à 14 du formulaire N° 1 visé dans le Règlement d'application de la Loi sur les brevets, telles qu'elles s'appliquent *mutatis mutandis* conformément à l'alinéa 1) de l'article 11 du Règlement d'application de la Loi sur les dessins et modèles.

La requête doit être datée du jour de sa remise directe au Département d'examen des recours [*Appeal Examination Department*] de l'office des brevets ou, en cas d'expédition par la poste, du jour d'envoi ou du jour de réception par le bureau de poste.

3) Modalités d'exploitation

Cette rubrique de la requête doit être remplie comme suit:

a) Acte d'exploitation (préciser)

Il y a lieu de préciser si l'acte d'exploitation accompli au Japon par l'auteur du recours ou par une personne à laquelle celui-ci a concédé une licence porte sur la fabrication, l'usage, la cession, la location, l'exposition en vue d'une cession ou d'une location, ou l'importation au Japon.

b) Date de mise en exploitation du dessin ou modèle

La date à laquelle l'acte d'exploitation a commencé doit être indiquée. Si, par exemple, l'exploitation consiste en un acte de fabrication, la mention correspondante peut être la suivante: «Fabrication depuis ... 19...»

c) Pièces justifiant de l'exploitation du dessin ou modèle

Il y a lieu de soumettre avec la requête des documents ou du matériel justifiant de l'exploitation du dessin ou modèle, par exemple des catalogues, des journaux, des revues ou des livres (éventuellement sous forme de copies), ou encore des articles fabriqués (ou leurs photographies).

4) Motifs de l'urgence

La rubrique réservée à l'exposé de ces motifs doit servir à décrire les circonstances justifiant l'urgence de l'enregistrement du dessin ou modèle, telles que le fait qu'un tiers a déjà, sans le consentement du déposant, exploité le dessin ou modèle ou manifestement prévu de commencer à l'exploiter. Dans cette rubrique doivent aussi être donnés les renseignements suivants: a) indications sur l'identité du tiers en question; b) description de l'acte d'exploitation de ce dernier; c) date à laquelle l'acte d'exploitation du tiers a commencé; d) renvois aux documents ou au matériel digne de foi justifiant de l'acte d'exploitation du tiers.

Si le matériel nécessaire pour justifier l'urgence relève du secret commercial et que sa communication risque d'être préjudiciable à l'activité commerciale du déposant, celui-ci peut ne pas le joindre à la requête, à condition toutefois d'indiquer qu'il est disposé à éclaircir les points pertinents au cours d'une audition. Celle-ci aura lieu à huis clos.

5) Réfutation des motifs de rejet de l'examinateur

Sous cette rubrique doivent être présentés de manière cohérente les arguments permettant de réfuter les motifs de rejet de l'examinateur, avec indication du dessin ou modèle antérieur prétendument correspondant.

4. Demandes de renseignements

1) Service de renseignements

Le service de renseignements de la Division administrative (Département d'examen des recours) répondra par téléphone à toute demande de renseignements émanant de l'auteur du recours (ou de son mandataire) et portant sur des questions relatives à l'examen accéléré des recours:

Inquiry Window:

Clerical Division

Appeal Examination Department

Japanese Patent Office

Téléphone: 03-(581)-1101

Rectificatif du calendrier des réunions

Réunions de l'OMPI (page 423)

1988

5-7 décembre (Genève)
(au lieu du 5-9 décembre)

9 décembre (Genève)
(au lieu du 19 décembre)

Union de Madrid: Comité préparatoire de la Conférence diplomatique pour la conclusion de deux protocoles relatifs à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

Réunion d'information, destinée aux organisations non gouvernementales, sur la propriété intellectuelle.

Calendrier des réunions

Réunions de l'OMPI

(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.)

1988

7-22 novembre (Genève)

Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (quatrième session)

Le comité examinera une version révisée du projet de traité sur la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés et des études portant sur les points définis par les pays en développement.

Invitations: Etats membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris et, en qualité d'observateurs, d'autres Etats membres de l'Union de Berne ainsi que des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

14-22 novembre (Genève)

Réunion préparatoire de la Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité sur la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés

La réunion préparatoire décidera quels documents de base seront soumis à la conférence diplomatique — laquelle est prévue pour mai 1989 à Washington, D.C. — et quels Etats et organisations y seront invités. Elle arrêtera aussi un projet de règlement intérieur de la conférence.

Invitations: Etats membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris et, en qualité d'observateurs, des organisations intergouvernementales.

5-9 décembre (Genève)

Union de Madrid: Comité préparatoire de la Conférence diplomatique pour la conclusion de deux protocoles relatifs à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Le comité préparera la conférence diplomatique prévue pour 1989 (en établissant la liste des Etats et organisations à inviter, le projet d'ordre du jour, le projet de règlement intérieur, etc.).

Invitations: Etats membres de l'Union de Madrid ainsi que le Danemark, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni.

12-16 décembre (Genève)

Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (cinquième session; deuxième partie)

Le comité continuera d'examiner un projet de traité sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions.

Invitations: Etats membres de l'Union de Paris et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'OMPI qui ne sont pas membres de l'Union de Paris ainsi que certaines organisations.

12-16 décembre (Genève)

Comité exécutif de coordination du PCIPI (Comité permanent chargé de l'information en matière de propriété industrielle) (troisième session)

Le comité examinera l'état d'avancement des tâches inscrites au Programme permanent d'information en matière de propriété industrielle pour la période biennale 1988-1989. Il examinera les recommandations des groupes de travail du PCIPI et réexaminera leurs mandats.

Invitations: Etats et organisations membres du Comité exécutif de coordination et, en qualité d'observateurs, certaines organisations.

19 décembre (Genève)

Réunion d'information, destinée aux organisations non gouvernementales, sur la propriété intellectuelle

Lors de cette réunion officielle, les participants seront informés sur les récentes activités et les plans de l'OMPI dans les domaines de la propriété industrielle et du droit d'auteur et seront invités à faire part de leurs observations à ce propos.

Invitations: organisations internationales non gouvernementales ayant le statut d'observateur auprès de l'OMPI.

1989

20 février - 3 mars (Genève)

Comité d'experts sur les dispositions types de législations dans le domaine du droit d'auteur

Le comité élaborera dans le domaine des oeuvres littéraires et artistiques des normes pour les législations nationales sur la base de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

Invitations: Etats membres de l'Union de Berne ou de l'OMPI et, en qualité d'observateurs, certaines organisations.

- 3-7 avril (Genève)** **Comité permanent de l'OMPI chargé de la coopération pour le développement en rapport avec le droit d'auteur et les droits voisins (huitième session)**
 Le comité examinera et évaluera les activités menées dans le cadre du Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec le droit d'auteur et les droits voisins depuis sa dernière session (mars 1987) et fera des recommandations sur l'orientation future de ce programme.
Invitations: Etats membres du comité et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres du comité ainsi que certaines organisations.
- 1^{er}-5 mai (Genève)** **Comité permanent de l'OMPI chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle (treizième session)**
 Le comité examinera et évaluera les activités menées dans le cadre du Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle depuis sa dernière session (mai 1988) et fera des recommandations sur l'orientation future de ce programme.
Invitations: Etats membres du comité et, en qualité d'observateurs, Etats membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres du comité ainsi que certaines organisations.
- 8-26 mai (Washington, D.C.)** **Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité sur la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés**
 La conférence diplomatique négociera et adoptera un traité sur la protection des schémas de configuration des circuits intégrés. Les négociations se dérouleront à partir d'un projet de traité élaboré par le Bureau international. Le traité vise à prévoir un traitement national en ce qui concerne la protection des schémas de configuration des circuits intégrés et à fixer certaines normes à cet égard.
Invitations: Etats membres de l'OMPI ou de l'Union de Paris et, en qualité d'observateurs, certaines organisations.

Autres réunions concernant la propriété industrielle

1988

- 7-11 novembre (Buenos Aires)** Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI): Congrès
- 28 novembre - 2 décembre (Strasbourg)** Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI): Le brevet européen — Séminaire sur la pratique de la rédaction de revendications et d'actes d'opposition
- 5 et 6 décembre (Ithaca, New York)** Cornell University, Department of Agricultural Economics: *Animal Patent Conference (Consideration of Applicable United States and International Law, Technicalities of Deposit Requirements, Status of Animal Science Research into Potentially Patentable Animal Types, Anticipated Impact of Patents on Livestock Breeding Sector and Production Agriculture, and Perspectives of Farmers and Those Concerned About Ethical Issues Involved)*
- 5-9 décembre (Munich)** Organisation européenne des brevets (OEB): Conseil d'administration

1989

- 23-27 janvier (Strasbourg)** Centre d'études internationales de la propriété industrielle (CEIPI): Le brevet européen — Séminaire sur les problèmes juridiques