

OMPI



P/A/XXII/1

ORIGINAL : anglais

DATE : 20 mai 1994

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE  
(UNION DE PARIS)

ASSEMBLEE

Vingt-deuxième session (11<sup>e</sup> session extraordinaire)  
Genève, 26 septembre - 4 octobre 1994

SUITE DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE  
POUR LA CONCLUSION D'UN TRAITE  
COMPLETANT LA CONVENTION DE PARIS EN CE QUI CONCERNE LES BREVETS

Mémoire du Directeur général

1. En avril 1991, l'Assemblée de l'Union de Paris a décidé que la Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité complétant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets (ci-après dénommés, respectivement, "conférence diplomatique" et "PLT" ou "traité sur le droit des brevets") se tiendrait en deux parties (voir le paragraphe 26 du document P/A/XVII/2).

2. La première partie de la conférence diplomatique a eu lieu, comme cela avait été décidé, à La Haye, en juin 1991.

3. En septembre 1992, l'Assemblée de l'Union de Paris a décidé que la seconde partie de la conférence diplomatique se tiendrait à Genève du 12 au 30 juillet 1993 (voir le paragraphe 5 du document P/A/XIX/4).

4. Suite à une demande écrite reçue du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le directeur général a convoqué l'Assemblée de l'Union de Paris en session extraordinaire pour avril 1993. Lors de cette session, la délégation des Etats-Unis d'Amérique a expliqué qu'elle n'était pas en mesure d'aborder la seconde partie de la conférence diplomatique, qui était prévue pour juillet 1993, parce que le nouveau gouvernement de son pays avait pris la décision de procéder à une étude approfondie du PLT, et en particulier du principe du premier déposant, et parce que le Président des Etats-Unis d'Amérique n'avait pas encore nommé le futur commissaire des brevets et des marques (voir le paragraphe 10 du document P/A/XX/1).

5. Lors de sa session d'avril 1993, l'Assemblée de l'Union de Paris

i) a décidé que la seconde partie de la conférence diplomatique, prévue pour juillet 1993, serait reportée;

ii) a décidé que l'ordre du jour de la vingt et unième session de l'Assemblée de l'Union de Paris (20-29 septembre 1993) comprendrait un point concernant la poursuite de la conférence diplomatique;

iii) a fait part, en particulier aux Etats-Unis d'Amérique, de son attente et de son souhait très forts de voir la seconde partie de la conférence diplomatique se tenir le plus tôt possible en 1994 (voir le paragraphe 38 du document P/A/XX/1).

6. En septembre 1993, l'Assemblée de l'Union de Paris a adopté la décision suivante :

"L'Assemblée de l'Union de Paris a décidé de ne pas fixer, à sa présente session, de date pour la suite de la Conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité complétant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets. Par ailleurs, elle a demandé au directeur général de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée de l'Union de Paris lorsqu'il estimera que le moment est venu d'envisager de fixer la date de la suite de la conférence diplomatique" (voir le paragraphe 24 du document P/A/XXI/2).

7. Le 24 janvier 1994, le Bureau international a été informé, par un communiqué de presse (dont le texte est reproduit à l'annexe I du présent document) émanant du Ministère du commerce des Etats-Unis d'Amérique, que "les Etats-Unis ne chercheraient pas, pour le moment, à relancer les négociations relatives à l'élaboration d'un traité visant à harmoniser les législations sur

les brevets existant dans le monde. Tant que d'autres négociations internationales se poursuivront, nous continuerons d'appliquer notre système du premier inventeur tout en laissant la voie ouverte, pour l'avenir, à une harmonisation totale en matière de brevets."

8. Le directeur général n'a pas convoqué de session extraordinaire de l'Assemblée avant le mois de septembre 1994 parce qu'il lui a semblé que, compte tenu du communiqué de presse précité, le moment n'était pas venu "d'envisager de fixer la date de la suite de la conférence diplomatique" (voir le paragraphe 6 ci-dessus) dans le cadre d'une telle session. Il a estimé nécessaire de laisser aux Etats membres le temps, jusqu'en septembre 1994, époque à laquelle un certain nombre d'organes directeurs de l'OMPI et des unions administrées par celle-ci, y compris l'Assemblée de l'Union de Paris, se réuniront, pour réfléchir à la question de la suite de la conférence diplomatique.

9. De l'avis du directeur général, suffisamment de temps se sera écoulé d'ici à septembre 1994 pour que les Etats membres soient en mesure de débattre de la suite de la conférence diplomatique et pour que l'Assemblée de l'Union de Paris puisse prendre des décisions à cet égard.

10. Il semble que l'Assemblée devrait décider, de façon à ne pas rompre la dynamique acquise en ce qui concerne l'harmonisation en matière de brevets au niveau mondial, la reprise de la conférence diplomatique dès que cela sera effectivement possible, par exemple pour la période allant du 1<sup>er</sup> au 19 mai 1995. Par ailleurs, et de façon à accroître les chances d'un accord pendant la conférence diplomatique, l'Assemblée devrait décider de réduire, sous réserve d'une confirmation officielle de la part de la conférence diplomatique elle-même, la portée du traité sur le droit des brevets tel qu'il devrait être examiné par cette dernière - autrement dit, la portée de la "proposition de base".

11. Il y a lieu de rappeler que, en septembre 1992, l'Assemblée de l'Union de Paris avait déjà convenu que, sous réserve d'une décision finale de la conférence diplomatique elle-même, certaines dispositions devraient être supprimées de la proposition de base. Les dispositions qui ont ainsi été supprimées sont l'article 10 (Domaines techniques), l'article 19 (Droits conférés par le brevet), l'article 22.1 (Durée des brevets : durée minimale de la protection), l'article 24 (Renversement de la charge de la preuve), l'article 25 (Obligations du titulaire du droit) et l'article 26 (Mesures de réparation prévues par la législation nationale) (voir les paragraphes 7 et 8 du document P/A/XIX/3 et le paragraphe 18 du document P/A/XIX/4).

12. Une démarche analogue pourrait être suivie dans le cas présent. Un certain nombre d'autres dispositions, en particulier la disposition imposant l'élimination du système du premier inventeur (article 9.2)), pourraient aussi être supprimées dans la proposition de base. En d'autres termes, l'harmonisation en matière de brevets telle que résultant de l'adoption du traité sur le droit des brevets ne serait pas "totale" et les Etats-Unis d'Amérique seraient donc en mesure de participer à ce traité d'une façon compatible avec la position exprimée dans le communiqué de presse précité.

13. En ce qui concerne la réduction proprement dite de la portée du traité sur le droit des brevets, les trois variantes ci-après pourraient être envisagées (mais l'Assemblée peut souhaiter examiner d'autres possibilités).

14. Selon la variante A, outre les dispositions mentionnées au paragraphe 11 ci-dessus, seules les dispositions du projet de traité sur le droit des brevets qui semblent les plus controversées seraient éliminées ou remplacées par des textes dont l'orientation serait différente de celle suivie dans la proposition de base existante :

i) l'article 9.2) (Droit au brevet : invention faite indépendamment par plusieurs inventeurs), qui prévoit l'adoption obligatoire du principe du premier déposant, serait remplacé par une disposition permettant à un Etat qui, à un certain moment (par exemple, à la date de l'adoption du traité), applique le principe du premier inventeur de continuer à le faire, à condition que les nationaux et les étrangers soient traités de la même façon dans le cadre de l'application de ce principe à la fois de jure et de facto (c'est-à-dire que la preuve de l'invention puisse être présentée même si l'invention a été réalisée à l'étranger), et à condition que la "doctrine Hilmer", qui a cours dans l'un des Etats fidèles au principe du premier inventeur, ne soit plus appliquée, ainsi que l'exige l'alinéa 1)b) de l'article 13 (Effet de certaines demandes sur l'état de la technique),

ii) l'article 12 (Divulgations sans incidence sur la brevetabilité (délai de grâce)) serait supprimé,

iii) l'article 16 (Délais de recherche et d'examen quant au fond) serait supprimé,

iv) l'article 20 (Utilisateur antérieur) serait supprimé; il convient de rappeler que, en septembre 1992, l'Assemblée de l'Union de Paris "a noté que les délégations devront être prêtes à examiner la suppression éventuelle de l'article 20 en liaison avec la suppression (déjà décidée) de l'article 19" (Droits conférés par le brevet) (voir le paragraphe 18 du document P/A/XIX/4).

15. La variante B serait identique à la variante A, mais les dispositions ci-après seraient aussi supprimées dans la proposition de base :

- article 11 (Conditions de brevetabilité)
- article 13 (Effet de certaines demandes sur l'état de la technique), étant toutefois entendu que la doctrine Hilmer ne pourrait plus être appliquée, comme cela est suggéré dans la variante A,
- article 14 (Modification ou correction de la demande)
- article 17 (Modification des brevets)
- article 18 (Révocation administrative)
- article 23 (Défense des droits).

En d'autres termes, les dispositions de fond du traité sur le droit des brevets se limiteraient, dans le cadre de la variante B et sous réserve de ce qui est indiqué à propos de l'article 9.2) en relation avec la variante A et de ce qui est indiqué ci-dessus à propos de l'article 13, aux dispositions énumérées au paragraphe 16 ci-dessous et aux articles 15 (Publication de la demande), 21 (Etendue de la protection et interprétation des revendications) et 22.2) (Durée des brevets : point de départ de la durée).

16. Selon la variante C, les dispositions de fond du traité sur le droit des brevets se limiteraient aux articles 2 (Définitions), 3 (Divulgation et description), 4 (Revendications), 5 (Unité de l'invention), 6 (Désignation et mention de l'inventeur; déclaration concernant le droit du déposant), 7 (Revendication tardive de priorité), 8 (Date de dépôt) et 9.1) (Droit au brevet : droit de l'inventeur).

17. A l'annexe II du présent document figure un tableau indiquant le contenu de la proposition de base pour chacune des variantes évoquées aux paragraphes 14 à 16 ci-dessus : lorsque le numéro de l'article figure dans la colonne correspondant à une variante déterminée, cela signifie que l'article en question serait conservé dans le cadre de cette variante, tandis que, lorsque le numéro de l'article est remplacé par le signe "--" dans la colonne en question, cet article serait supprimé dans la proposition de base compte tenu de la variante envisagée.

18. Il convient de garder à l'esprit que ce n'est pas parce qu'une disposition aura été éliminée en application des paragraphes précédents qu'il n'en sera nécessairement plus jamais question en relation avec l'harmonisation en matière de brevets; en effet, cette disposition pourra, ultérieurement, faire l'objet d'un protocole aux termes de l'article 32 de la proposition de base.

19. L'Assemblée de l'Union de Paris est invitée à examiner les variantes présentées aux paragraphes 14 à 16 ci-dessus et à prendre une décision au sujet de la seconde partie de la conférence diplomatique.

[L'annexe I suit]

ANNEXE I

(Traduction du communiqué de presse PAT 94-3 du 24 janvier 1994 du Ministère du commerce des Etats-Unis d'Amérique :)

LES ETATS-UNIS OPPOSES POUR LE MOMENT A UNE REPRISE DES ENTRETIENS SUR L'HARMONISATION EN MATIERE DE BREVETS

Le ministre du commerce des Etats-Unis, M. Ronald H. Brown, a annoncé aujourd'hui que les Etats-Unis ne chercheraient pas, pour le moment, à relancer les négociations relatives à l'élaboration d'un traité visant à harmoniser les législations sur les brevets existant dans le monde. "Tant que d'autres négociations internationales se poursuivront, nous continuerons d'appliquer notre système du premier inventeur tout en laissant la voie ouverte, pour l'avenir, à une harmonisation totale en matière de brevets", a déclaré M. Brown.

Au centre des entretiens sur l'harmonisation en matière de brevets figurait la question de savoir si les Etats-Unis abandonneraient le système du premier inventeur pour le système du premier déposant, système appliqué maintenant dans la plupart des pays. Dans le cadre du système du premier inventeur, le brevet est délivré à l'inventeur qui peut prouver que son invention a été réalisée la première; dans le cadre du système du premier déposant, le brevet est délivré à l'inventeur qui dépose le premier une demande de brevet.

M. Brown a noté que "le système du premier inventeur nous a bien rendu service par le passé et, alors que les Etats-Unis pourraient opter plus tard, à un moment ou à un autre, pour le système du premier déposant, je ne suis pas convaincu que passer dès maintenant à un tel système servirait les intérêts de suffisamment de petits inventeurs et chefs d'entreprise".

Les entretiens sur l'harmonisation en matière de brevets, qui ont débuté il y a près de 10 ans, étaient presque arrivés à leur terme en 1991 lorsque les Etats-Unis ont fait part de leurs réserves quant au passage au système du premier déposant. L'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, après avoir organisé des consultations sur la question en octobre 1993, a recommandé au ministre du commerce de ne pas envisager de changement pour le moment.

24/1/94

[L'annexe II suit]

## SUGGESTIONS QUANT A UNE EVENTUELLE REDUCTION DE LA PORTEE DE LA PROPOSITION DE BASE

		<u>Variante A</u>	<u>Variante B</u>	<u>Variante C</u>
Art. premier	Constitution d'une union . . . . .	1	1	1
Art. 2	Définitions . . . . .	2	2	2
Art. 3	Divulgation et description . . . . .	3	3	3
Art. 4	Revendications . . . . .	4	4	4
Art. 5	Unité de l'invention . . . . .	5	5	5
Art. 6	Désignation et mention de l'inventeur; déclaration concernant le droit du déposant . . . . .	6	6	6
Art. 7	Revendication tardive de priorité . . . . .	7	7	7
Art. 8	Date de dépôt . . . . .	8	8	8
Art. 9.1)	Droit au brevet : droit de l'inventeur . . . . .	9.1)	9.1)	9.1)
Art. 9.2)	Droit au brevet : invention faite indépendamment par plusieurs inventeurs . . . . .	---*	---*	---*
Art. 10	Domaines techniques . . . . .	---**	---**	---**
Art. 11	Conditions de brevetabilité . . . . .	11	---	---
Art. 12	Divulgations sans incidence sur la brevetabilité (délai de grâce) . . . . .	---	---	---
Art. 13	Effet de certaines demandes sur l'état de la technique . . . . .	13***	---***	---***
Art. 14	Modification ou correction de la demande . . . . .	14	---	---
Art. 15	Publication de la demande . . . . .	15	15	---
Art. 16	Délais de recherche et d'examen quant au fond . . . . .	---	---	---
Art. 17	Modification des brevets . . . . .	17	---	---
Art. 18	Révocation administrative . . . . .	18	---	---
Art. 19	Droits conférés par le brevet . . . . .	---**	---**	---**
Art. 20	Utilisateur antérieur . . . . .	---****	---****	---****
Art. 21	Etendue de la protection et interprétation des revendications . . . . .	21	21	---
Art. 22.1)	Durée des brevets : durée minimale de la protection . . . . .	---**	---**	---**
Art. 22.2)	Durée des brevets : point de départ de la durée . . . . .	22.2)	22.2)	---
Art. 23	Défense des droits . . . . .	23	---	---
Art. 24	Renversement de la charge de la preuve . . . . .	---**	---**	---**
Art. 25	Obligations du titulaire du droit . . . . .	---**	---**	---**
Art. 26	Mesures de réparation prévues par la législation nationale . . . . .	---**	---**	---**

[Suite au verso]

\* Voir, toutefois, le paragraphe 14.i) du présent document.

\*\* Voir le paragraphe 11 du présent document.

\*\*\* Voir, toutefois, les paragraphes 14.i) et 15 du présent document.

\*\*\*\* Voir le paragraphe 14.iv) du présent document.

		<u>Variante A</u>	<u>Variante B</u>	<u>Variante C</u>
Art. 27	Assemblée . . . . .	27	27	27
Art. 28	Bureau international . . . . .	28	28	28
Art. 29	Règlement d'exécution . . . . .	29	29	29
Art. 30	Règlement des différends . . . . .	30	30	30
Art. 31	Révision du traité . . . . .	31	31	31
Art. 32	Protocoles . . . . .	32	32	32
Art. 33	Conditions et modalités pour devenir partie au traité . . . . .	33	33	33
Art. 34	Date de prise d'effet des ratifications et des adhésions . . . . .	34	34	34
Art. 35	Réserves . . . . .	35	35	35
Art. 36	Notifications spéciales . . . . .	36	36	36
Art. 37	Dénonciation du traité . . . . .	37	37	37
Art. 38	Langues du traité; signature . . . . .	38	38	38
Art. 39	Dépositaire . . . . .	39	39	39

[Fin de l'annexe II et du document]