

OMPI



DMO/II/2

Original : anglais

Date : 8 février 1974

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

**COMITÉ D'EXPERTS  
SUR  
LE DÉPOT DE MICRO-ORGANISMES  
AUX FINS DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE BREVETS**

**(23 au 26 avril, 1974)**

ENQUÊTE SUR LES SYSTÈMES EXISTANT À L'ÉCHELON NATIONAL  
À L'ÉGARD DU DÉPOT DE MICRO-ORGANISMES EN VUE DE LA  
PROCÉDURE EN MATIÈRE DE BREVETS

document préparé par le Bureau international

RESUME

Le présent document contient une analyse des réponses d'un certain nombre de pays au questionnaire du Bureau international relatif à la procédure utilisée en matière de brevets dans le cas d'inventions concernant des procédés microbiologiques ou des produits obtenus par ces procédés.

## Introduction

1. Dans une lettre en date du 26 juin 1972, adressée au Directeur général de l'OMPI, le Département de la propriété industrielle et du droit d'auteur du Ministère du commerce et de l'industrie du Royaume-Uni a proposé que le Bureau international entreprenne une étude sur la question de la protection des inventions relatives aux micro-organismes, notamment du point de vue des conditions requises pour le dépôt de micro-organismes en vue des demandes de brevets. (Le texte de cette lettre est joint au présent document, dont il constitue l'annexe I.) Il a été suggéré que le Bureau international prépare un rapport, comportant une enquête sur les systèmes de brevets nationaux, en temps voulu pour permettre la convocation d'un groupe de travail en 1974.
2. Lors de sa huitième session ordinaire, qui s'est tenue à Genève en septembre 1972, le Comité exécutif de l'Union de Paris a décidé que le Bureau international devrait étudier la proposition du Gouvernement du Royaume-Uni et préparer un rapport à ce sujet, en même temps qu'une enquête sur les systèmes de dépôt de micro-organismes existant à l'échelon national. (Voir le rapport du Comité exécutif, document P/EC/VIII/16, paragraphes 20 à 23.)
3. Conformément à cette décision, le Bureau international a préparé un questionnaire, qui a été adressé aux pays membres de l'Union de Paris. (Ce questionnaire est reproduit à la suite du présent document, dont il constitue l'annexe II.) Ledit questionnaire avait pour objet de recueillir des informations pertinentes au sujet des dispositions applicables à l'échelon national à l'égard de la procédure utilisée en matière de brevets dans le cas d'inventions concernant des procédés microbiologiques ou des produits obtenus par ces procédés.
4. Le 18 janvier 1974, 32 réponses<sup>1)</sup> étaient parvenues au Bureau international. Les textes de toutes les réponses reçues sont reproduits à l'annexe III. Il convient de noter que les réponses de Chypre, de l'Iran, de l'Italie, du Luxembourg, de Malte et de la Zambie ne sont pas analysées dans cette enquête car ces pays n'ont pas envoyé de réponses détaillées au questionnaire. Les réponses communiquées par ces six pays sont reproduites en substance dans la note 2) ci-dessous.
5. L'analyse des réponses des 26 autres pays suit l'ordre des questions posées dans le questionnaire. L'enquête est par conséquent divisée en trois parties. La première partie traite de la brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes; la deuxième partie a trait aux exigences concernant la divulgation des micro-organismes et leur accessibilité pour le public; la troisième partie contient des renseignements complémentaires concernant la procédure utilisée en matière de brevets dans le cas d'inventions comportant l'action de micro-organismes.
6. Compte tenu du fait qu'un certain nombre de pays ont cité dans leurs réponses la règle 28 du Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adoptée à la Conférence diplomatique de Munich en octobre 1973, le texte de ladite règle est reproduit à l'annexe IV.

---

1) Les pays suivants ont répondu au questionnaire : Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Australie, Autriche, Bulgarie, Canada, Chypre, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Hongrie, Iran, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Pologne, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Saint-Siège, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union soviétique, Yougoslavie, Zambie.

2) L'Iran et la Zambie ont indiqué qu'aucune procédure particulière en matière de brevets n'était applicable aux inventions microbiologiques. Chypre a précisé que pour qu'un brevet puisse être enregistré, il devait avoir préalablement satisfait à toutes les exigences de la législation du Royaume-Uni sur les brevets. L'Italie et le Luxembourg ont indiqué qu'il n'existait pas de dispositions particulières touchant les inventions microbiologiques; ils ont toutefois ajouté que la question de la procédure utilisée en matière de brevets dans le cas d'inventions concernant des micro-organismes serait étudiée dans le cadre de la prochaine révision de leurs législations respectives en matière de brevets, en tenant compte également des dispositions prévues à ce sujet dans la Convention sur le brevet européen. Malte a fait observer que les dispositions existantes de sa législation sur les brevets étaient applicables aux inventions microbiologiques.

## I. BREVETABILITE DES INVENTIONS PORTANT SUR DES MICRO-ORGANISMES

1. Selon la législation de votre pays (compte tenu des arrêts rendus par les tribunaux) un brevet peut-il être valablement obtenu pour :

- a)
- un procédé comportant l'action d'un micro-organisme qui n'est pas déjà connu et n'est pas rendu accessible au public ?

7. Vingt-deux pays<sup>3)</sup> ont répondu à cette question par l'affirmative. Deux d'entre eux, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, ont nuancé leur réponse en ajoutant qu'ils ne pouvaient se prononcer sur la question de savoir si un brevet pouvait "valablement" être obtenu pour un procédé comportant l'action d'un micro-organisme, étant donné que la question de la validité relevait de l'appréciation des tribunaux. L'Argentine et l'Autriche ont répondu négativement à cette question, et l'Argentine a ajouté que les procédés microbiologiques n'étaient protégés que lorsqu'ils permettaient d'obtenir des produits ayant une application industrielle. L'Union soviétique a indiqué que, bien que l'Ordonnance sur les découvertes, les inventions et les propositions de rationalisation du 21 août 1973 ne réglemente pas l'objet de cette question, la tendance récente était de protéger les procédés comportant l'action de micro-organismes qui ne sont pas déjà connus ni rendus accessibles au public.

1. Selon la législation de votre pays (compte tenu des arrêts rendus par les tribunaux) un brevet peut-il être valablement obtenu pour :

- b)
- un produit obtenu grâce à un procédé répondant à la description a) ci-dessus ?

8. Dix-huit pays<sup>4)</sup> ont répondu qu'un produit obtenu grâce à un procédé comportant l'action d'un micro-organisme pouvait être protégé par un brevet. Six pays (Argentine, Autriche, Hongrie, Pologne, Suisse et Union soviétique) ont répondu négativement. La Pologne a toutefois ajouté qu'un brevet délivré pour un procédé s'étendait également aux produits directement obtenus par ce procédé. La Suisse a précisé que, les produits obtenus par des procédés microbiologiques étant des substances chimiques ou des produits alimentaires ou pharmaceutiques, ils étaient exclus de la brevetabilité aux termes de la loi suisse sur les brevets<sup>5)</sup>.

9. Neuf des pays qui ont répondu par l'affirmative ont complété leur réponse par des commentaires qui peuvent être résumés comme suit. La Bulgarie a souligné qu'un tel produit ne pouvait être protégé que par un certificat d'auteur d'invention<sup>6)</sup>. La Tchécoslovaquie a indiqué que, si un certificat d'auteur d'invention pouvait être délivré pour tous les types de produits, à l'exception des substances existant déjà dans la nature, il n'était en revanche possible d'obtenir un brevet que si le produit en cause n'était pas un composé chimique, un médicament ni un produit alimentaire. D'après les législations du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, la protection découlant des brevets n'est pas accordée pour les médicaments et les produits alimentaires. La Finlande a ajouté qu'il était possible que cette situation change à l'avenir, compte tenu de la tendance à admettre la brevetabilité des substances alimentaires et des médicaments. L'Irlande a indiqué, sur la base de la pratique suivie par son Office, que des revendications portant sur un tel produit avaient été acceptées; la Nouvelle-Zélande a précisé, dans sa réponse, qu'un brevet pouvait être obtenu.

<sup>3)</sup> Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Australie, Bulgarie, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Pologne, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

<sup>4)</sup> Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Australie, Bulgarie, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Irlande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie.

<sup>5)</sup> Voir les articles 2.2), 3) et 4) de la Loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954.

<sup>6)</sup> Voir l'article 15.a) de la loi sur les inventions et les rationalisations du 8 octobre 1968.

1. Selon la législation de votre pays (compte tenu des arrêts rendus par les tribunaux) un brevet peut-il être valablement obtenu pour :

c) un nouveau micro-organisme existant dans la nature ?

10. Vingt-cinq pays<sup>7)</sup> ont répondu à cette question et tous négativement. Sept d'entre eux ont toutefois complété leur réponse par des commentaires qui peuvent être résumés comme suit. L'Australie a indiqué que les compositions renfermant un organisme existant dans la nature pouvaient être acceptées (par exemple les nouveaux vaccins). La Bulgarie a souligné qu'un micro-organisme pouvait être protégé indirectement par le procédé de son application. La France a cité un jugement<sup>8)</sup> rendu en 1957, aux termes duquel la découverte d'un produit naturel ignoré dont avaient été indiquées les applications industrielles avait été considérée comme brevetable. L'Allemagne (République fédérale d') a précisé qu'aucune indication ne pouvait être donnée sur cette question; si un nouveau micro-organisme était découvert dans la nature, il serait considéré comme la découverte d'un objet non brevetable. Les Pays-Bas ont indiqué qu'il n'existait aucune jurisprudence sur cette question. L'Union soviétique a souligné que, bien que les dispositions applicables ne contiennent pas de restrictions quant à la protection des micro-organismes, qu'ils soient obtenus artificiellement ou découverts dans la nature, en règle générale les souches de micro-organismes extraites du milieu naturel ne pouvaient pas faire l'objet d'une protection. La Yougoslavie a précisé qu'un nouveau micro-organisme existant dans la nature serait considéré comme une découverte et non comme une invention.

1. Selon la législation de votre pays (compte tenu des arrêts rendus par les tribunaux) un brevet peut-il être valablement obtenu pour :

d) une nouvelle souche d'un micro-organisme existant obtenu par un procédé, par exemple par mutation ?

11. Les réponses à cette question sont très diverses et nuancées par différents commentaires. Un premier groupe de 14 pays<sup>9)</sup> ont répondu négativement; trois d'entre eux ont toutefois apporté des précisions à leur réponse. L'Argentine a précisé que les procédés de mutation étaient acceptables; l'Australie et les Etats-Unis d'Amérique ont indiqué que les nouveaux procédés utilisant de tels organismes pouvaient être brevetables. La Pologne a déclaré qu'il était possible de faire protéger par un brevet un procédé nouveau visant à provoquer la mutation.

12. Les pays suivants ont répondu par l'affirmative, avec diverses réserves. La Bulgarie a indiqué qu'une nouvelle souche de micro-organisme, obtenue par mutation, pouvait être protégée soit directement, si son utilité était prouvée, soit indirectement en protégeant le procédé d'obtention. Le Canada et la Suisse ont indiqué qu'une telle souche serait brevetable si le procédé d'obtention pouvait être reproduit et contrôlé. La Tchécoslovaquie a indiqué que, pour une nouvelle souche, il ne pouvait être délivré qu'un certificat d'auteur d'invention. La République démocratique allemande a précisé que les mutants résultant d'une mutation provoquée pouvaient être protégés par un brevet lorsqu'ils s'appliquaient à un procédé de caractère chimico-biologique, tel que la fermentation<sup>10)</sup>. D'après les réponses

7) Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Australie, Autriche, Bulgarie, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Pologne, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Union soviétique, Yougoslavie.

8) Jugement du 9 mai 1957 du Tribunal civil de la Seine (Merk/SIFA), Annales de la propriété industrielle, 1963, pages 329 à 343 (voir la réponse de la France à l'annexe III).

9) Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Australie, Autriche, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Hongrie, Irlande, Norvège, Philippines, Pologne, République démocratique allemande, Suède.

10) La République démocratique allemande a cité la décision du 30 juin 1970 de la Commission d'appel No III de l'Office des inventions et des brevets de la République démocratique allemande, publiée dans Bekanntmachungen des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen der DDR, No 24, décembre 1970 (Volume 11, p. 539 et suivantes). Voir la réponse de la République démocratique allemande à l'annexe III.

communiquées par la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, une telle souche est brevetable dans ces pays à condition de ne pas avoir été découverte dans la nature. L'Union soviétique a signalé que les nouvelles souches de micro-organismes étaient considérées comme des inventions, mais que celles-ci pouvaient seulement faire l'objet de certificats d'auteur d'invention; en outre, les revendications accompagnant les demandes relatives à des souches de micro-organismes doivent indiquer toutes les caractéristiques de la souche de façon à permettre de la distinguer et de déterminer s'il s'agit bien d'une nouvelle culture et si elle n'a pas déjà été décrite par ailleurs. Deux pays, la France et les Pays-Bas, ont émis des doutes quant à la réponse à fournir, essentiellement en raison de l'absence de jurisprudence sur ce point.

2. La législation de votre pays (compte tenu des arrêts rendus par les tribunaux) contient-elle d'autres dispositions concernant la brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes ?

13. Dix pays<sup>11)</sup> ont répondu qu'aucun renseignement complémentaire n'était disponible, tandis que les 13 pays suivants ont donné des précisions à propos de leurs réponses précédentes. L'Argentine a indiqué que les procédés provoquant la mutation par des moyens physico-chimiques étaient admis à condition qu'ils ne comportent pas le mutant. La Bulgarie a déclaré qu'une demande de brevet se rapportant à une invention comportant l'action d'un micro-organisme ne devait porter que sur une seule souche. La Finlande a fait observer que toutes les dispositions générales concernant la nouveauté de l'invention et la précision de la description étaient applicables. Elle a d'autre part signalé que des dispositions particulières avaient été édictées par l'Office finlandais des brevets au sujet de la clarté de la description dans le domaine de la microbiologie. La France a précisé que l'invention devait être exposée de telle façon qu'un homme du métier puisse l'exécuter<sup>12)</sup>. La Hongrie a ajouté que les variétés végétales, les races animales ainsi que les procédés permettant de les obtenir étaient brevetables si la variété ou la race obtenue était nouvelle, homogène et relativement stable. Les Pays-Bas ont déclaré qu'à l'heure actuelle il n'était délivré de brevets que pour des procédés comportant l'action de micro-organismes mais qu'un projet de modification de la législation sur les brevets prévoyait la protection des substances nouvelles en tant que telles. La Norvège a précisé que pour les produits alimentaires et pharmaceutiques la protection n'est accordée que pour le procédé de fabrication. Les Etats-Unis d'Amérique et les Philippines ont cité la réglementation actuellement applicable, élaborée par leurs Offices des brevets respectifs<sup>13)</sup>. L'Union soviétique a déclaré que, comme dans le cas des médicaments, la protection des souches de micro-organismes ne serait accordée que lorsque la souche aurait été dûment approuvée par les services de santé publique. La Suisse a signalé que, selon la loi sur les brevets et la jurisprudence de ce pays, seuls les procédés chimiques de fabrication de remèdes étaient brevetables et que les procédés microbiologiques devaient être considérés comme des procédés chimiques. Le Royaume-Uni a fait observer que, bien que la législation sur les brevets ne contienne pas de dispositions particulières concernant la brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes, il existait une décision<sup>14)</sup> dont on pouvait inférer que les revendications portant sur des micro-organismes en tant que tels devaient s'appliquer à des micro-organismes présentant une utilité pratique.

---

11) Allemagne (République fédérale d'), Australie, Autriche, Canada, Danemark, Irlande, Nouvelle-Zélande, Pologne, Suède, Tchécoslovaquie.

12) A ce propos, la réponse de la France signale en particulier l'arrêt de la Cour de Paris du 20 juin 1969 (voir annexe III).

13) Pour les textes correspondant à la réglementation des Offices des brevets des Etats-Unis d'Amérique et des Philippines, voir les réponses de ces deux pays, à l'annexe III.

14) General Electrical Co. Ltd's Application, Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases, 1961, page 21.

## II. DIVULGATION ET ACCESSIBILITE POUR LE PUBLIC

1. Si une demande de brevet est déposée dans votre pays pour une invention portant sur de nouveaux micro-organismes (voir I.1. ci-dessus), une description écrite du micro-organisme est-elle suffisante ou est-il nécessaire d'effectuer un dépôt de ce nouveau micro-organisme dans une collection de cultures et de se référer à ce dépôt dans la description ?

14. Les réponses à cette question donnent des renseignements très détaillés. Quatorze pays<sup>15)</sup> ont indiqué que le dépôt des nouveaux micro-organismes était nécessaire. Quatre pays<sup>16)</sup> ont déclaré que ce dépôt n'était pas nécessaire mais qu'il était souhaitable ou recommandé. Quatre pays, l'Algérie, le Canada, la Pologne et le Royaume-Uni, ont précisé qu'une description écrite était suffisante. Le Canada a ajouté que si une description complète du micro-organisme était impossible, l'indication du numéro du dépôt pouvait être acceptée. Le Royaume-Uni a indiqué qu'une description taxonomique écrite adéquate du nouveau micro-organisme était considérée comme suffisante<sup>17)</sup>.

15. Treize des 14 pays qui considèrent que le dépôt d'un nouveau micro-organisme est nécessaire ont donné les informations complémentaires suivantes. L'Argentine a indiqué qu'il suffisait, dans ce pays, que le nouveau micro-organisme fasse l'objet d'une description par écrit, sous réserve d'être reconnu conforme aux normes internationales; autrement dit, ceci implique qu'un dépôt doit en être effectué dans une collection de cultures reconnue sur le plan international, avec l'autorisation de divulguer le micro-organisme. La Bulgarie a fait observer que dans le cas d'une invention comportant l'action d'un nouveau micro-organisme, la seule présentation d'une description écrite n'était pas suffisante. Le micro-organisme doit être déposé dans une collection de cultures en indiquant dans la description le numéro du dépôt et la collection dans laquelle il a été effectué, et en joignant à la description une déclaration attestant le dépôt. La Tchécoslovaquie a précisé qu'il était nécessaire de déposer le nouveau micro-organisme dans une collection de cultures et que la description devait indiquer le nom et le lieu de la collection ainsi que le numéro de dépôt attribué au micro-organisme. La République démocratique allemande a indiqué qu'en plus d'une description du nouveau micro-organisme, il était dans tous les cas obligatoire d'effectuer un dépôt et de s'y référer avec précision dans la description. L'Allemagne (République fédérale d') a fait observer que, même si le dépôt d'un nouveau micro-organisme n'était pas expressément prévu dans sa législation sur les brevets, un tel dépôt, et une référence à ce dernier dans la description, étaient exigés. La Hongrie a indiqué qu'il était nécessaire, aussi bien pour les micro-organismes nouveaux que pour les micro-organismes déjà connus, d'effectuer un dépôt et de s'y référer dans la description. Le document attestant le dépôt doit être joint à la demande de brevet; s'il s'agit de souches déjà connues, le document attestant le dépôt pourrait être remplacé par un exemplaire du catalogue contenant les données identifiant la souche. En Irlande, en plus d'une description très complète, le dépôt d'un spécimen du nouveau micro-organisme est également exigé. La Norvège a indiqué que la description devait être suffisamment claire pour qu'une personne du métier puisse mettre l'invention à exécution; toutefois, les nouveaux micro-organismes doivent être déposés et le dépôt doit être spécifié dans la description. Les Philippines ont signalé qu'une description et un dépôt dans une collection de cultures étaient l'un et l'autre exigés et que la divulgation devait indiquer la source et la méthode d'isolation de la souche, donner la description complète des caractéristiques des micro-organismes et comporter la description du procédé utilisé pour fabriquer la substance ou le produit utile à l'aide du micro-organisme;

---

15) Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Autriche, Bulgarie, Etats-Unis d'Amérique, Hongrie, Irlande, Norvège, Philippines, Suisse, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie, Union soviétique, Yougoslavie.

16) Australie, Danemark, Finlande, Suède.

17) A ce propos, le Royaume-Uni a cité dans sa réponse l'affaire American Cyanamid Company (Dann's) Patent, Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases, 1971, page 425.

la preuve du dépôt du micro-organisme, ainsi que le numéro du dépôt doivent être communiqués<sup>18)</sup>. L'Union soviétique a indiqué que le 10 mai 1973, un amendement à l'article 29 des Instructions relatives aux méthodes d'examen des demandes d'inventions était entré en vigueur; cet amendement exige que les revendications indiquent le numéro d'ordre du dépôt de la souche dans une collection de cultures ainsi que le lieu où se trouve cette collection. La Suisse a déclaré que la description écrite était suffisante dans le cas d'une nouvelle souche d'un micro-organisme existant obtenu par mutation mais que, dans tous les autres cas, le dépôt et la référence à ce dépôt étaient requis. Les Etats-Unis d'Amérique ont déclaré que, puisque, par définition, la taxonomie des nouveaux micro-organismes ne pouvait être déjà connue, la description devait s'accompagner d'un dépôt dans une collection de cultures acceptable, et comporter une référence au dépôt. La Yougoslavie a indiqué que la description écrite du micro-organisme n'était pas suffisante, que, pour cette raison, un dépôt était nécessaire, et que, jusqu'à présent, tous les déposants de demandes portant sur des inventions comportant l'action de micro-organismes avaient signalé qu'ils avaient effectué le dépôt des micro-organismes en question.

16. Les quatre pays qui ont indiqué que le dépôt d'un nouveau micro-organisme n'était pas nécessaire, mais souhaitable ou recommandé, ont accompagné leur réponse des commentaires suivants. L'Australie a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de procéder au dépôt du micro-organisme dans une collection de cultures, bien que cela soit souhaitable; la réponse australienne ajoute que, comme les micro-organismes peuvent présenter des caractéristiques très différentes, il n'est pas possible d'énoncer les critères minima nécessaires pour décrire chacun d'eux; toutefois, les recommandations publiées dans International Bulletin of Bacteriological Nomenclature and Taxonomy<sup>19)</sup> peuvent être consultées à cet égard. Le Danemark a précisé que la description était suffisante; toutefois, aux termes des Instructions de l'Office danois des brevets relatives au traitement des demandes de brevets concernant des procédés microbiologiques<sup>20)</sup>, le dépôt est souhaitable; les nouveaux micro-organismes doivent être décrits de façon suffisamment complète pour éviter toute confusion avec d'autres organismes. Si la description ne peut être établie de manière à ce que toute possibilité de confusion avec d'autres organismes soit écartée, il convient de déposer l'organisme auprès d'une institution scientifique et d'indiquer le numéro du dépôt dans la description. La Finlande a fait observer qu'il n'était pas nécessaire de déposer les nouveaux micro-organismes, mais que ce dépôt était toutefois jugé opportun et qu'il devait être recommandé. La Suède a signalé que la description devait être suffisamment claire pour permettre à une personne du métier de mettre l'invention à exécution; l'Office des brevets décide s'il est ou non nécessaire de procéder à un dépôt; s'il n'est pas possible de rédiger la description de manière à éviter toute confusion avec d'autres micro-organismes, ou si ledit micro-organisme est très rare ou encore s'il n'est pas certain que l'on puisse le reproduire, la réglementation édictée par l'Office suédois des brevets<sup>21)</sup> prévoit qu'un dépôt est souhaitable dans de tels cas.

17. Trois pays, la France, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas, ont exposé différentes pratiques. La France a indiqué que, la législation française sur les brevets ne comportant pas de dispositions particulières concernant le dépôt de nouveaux micro-organismes, le déposant devait décider s'il estimait que les indications données dans la description suffisaient à identifier convenablement le micro-organisme ou s'il était souhaitable de procéder au dépôt du micro-organisme afin de pouvoir se référer à ce dépôt dans la description. Aux Pays-Bas, le dépôt d'un nouveau micro-organisme n'est exigé que si l'Office des brevets estime qu'il s'agit d'un micro-organisme qu'il est difficile de se procurer par un autre moyen; dans ce cas, le micro-organisme est donné au laboratoire pour être versé dans sa collection publique, sous réserve que la demande soit acceptée; si elle n'est pas acceptée, la souche est détruite; si elle est acceptée, la souche est cédée à la collection publique; la description doit comporter une référence au dépôt;

---

18) Voir à l'annexe III la réponse des Philippines, qui contient le texte de la réglementation de l'Office des brevets relative au dépôt de demandes de brevets portant sur des micro-organismes.

19) Vol. 13, No 3, du 15 juillet 1963, pages 169 et 170.

20) Voir à l'annexe III la réponse du Danemark, qui contient le texte des Instructions de l'Office des brevets.

21) Voir à l'annexe III la réponse de la Suède, qui contient le texte de la réglementation édictée par l'Office suédois des brevets.

le Président de l'Office des brevets publie au Journal officiel le nom des laboratoires reconnus. En Nouvelle-Zélande, la description doit donner des indications suffisantes pour permettre d'identifier le micro-organisme et préciser où il est possible d'en obtenir un spécimen; cela signifie, selon la pratique suivie en Nouvelle-Zélande, que le dépôt du micro-organisme dans une collection de cultures est exigé.

2.a) Si un dépôt du nouveau micro-organisme dans une collection de cultures est exigé, ce dépôt peut-il être effectué dans n'importe quelle collection de cultures ou seulement dans une collection de cultures reconnue ?

18. Les réponses à cette question peuvent être réparties en deux groupes. Les 12 pays<sup>22)</sup> du premier groupe ont indiqué que la collection de cultures devait être une collection reconnue ou une collection de réputation internationale. Les trois pays<sup>23)</sup> du second groupe ont précisé qu'il suffisait de déposer les micro-organismes dans une collection de cultures qui ne soit pas officiellement reconnue.

19. Les pays du premier groupe ont complété leur réponse par les commentaires suivants. L'Australie a précisé qu'aucune condition de forme n'était prescrite pour le dépôt d'un nouveau micro-organisme; toutefois, lorsque des références au dépôt sont données dans la description, seuls sont acceptables les dépôts dans des collections de cultures reconnues. Le Canada a fait observer que le dépôt des micro-organismes nouveaux n'était pas exigé mais que s'il en était fait un, ce devait être dans une collection de cultures reconnue. La République démocratique allemande a indiqué que la collection de cultures devait être officiellement reconnue. La Hongrie a déclaré que les nouvelles souches de micro-organismes devaient être déposées à l'Institut national de la Santé publique, dans la collection nationale des micro-organismes, à Budapest. La Bulgarie, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et les Philippines ont indiqué que la collection de cultures devait être une collection reconnue. Le Danemark, la Norvège et la Suède ont précisé que le dépôt devait être effectué auprès d'une institution de réputation internationale, indépendante du déposant. La Yougoslavie a fait observer que la collection de cultures devait être une collection officielle ou officiellement reconnue.

20. Parmi les pays du second groupe, la Tchécoslovaquie a indiqué que toute collection de cultures était acceptable, à condition qu'il s'agisse d'une collection publique.

21. Outre les pays précités, six autres pays ont complété leur réponse par différents commentaires. L'Autriche a indiqué qu'aucune norme précise n'avait été instituée pour la reconnaissance d'une collection de cultures. La France a précisé qu'il n'existait aucune disposition concernant les collections de cultures; toutefois, elle a ajouté que, récemment, des spécimens avaient été déposés dans une collection de cultures en vue de demandes de brevets portant sur des micro-organismes. L'Allemagne (République fédérale d') a indiqué que l'expression "collection de cultures officiellement reconnue" ne figurait pas dans la législation allemande sur les brevets; elle a toutefois précisé qu'il était prévu de créer en République fédérale une collection de cultures centralisée. Aux Pays-Bas, la collection de cultures doit être reconnue par le Président de l'Office des brevets. L'Union soviétique a précisé qu'il n'était pas exigé que le dépôt d'une nouvelle souche de micro-organisme soit effectué exclusivement dans une collection de cultures reconnue. Les Etats-Unis d'Amérique ont fait observer que la collection de cultures devait être une collection publique, c'est-à-dire une collection offrant au public une liberté d'accès complète au dépôt auquel le brevet se réfère.

2.b) Le dépôt peut-il être effectué dans une collection de cultures hors du pays, en particulier si le déposant est étranger ?

22. Seize pays<sup>24)</sup> ont indiqué dans leur réponse que le dépôt de nouveaux micro-organismes pouvait être effectué hors du pays où le brevet est demandé. Sept

---

22) Australie, Bulgarie, Canada, Danemark, Hongrie, Irlande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Philippines, République démocratique allemande, Suède, Yougoslavie.

23) Finlande, Suisse, Tchécoslovaquie.

24) Allemagne (République fédérale d'), Australie, Bulgarie, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Hongrie, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.



d'entre eux ont en outre donné des indications complémentaires. Pour la Bulgarie, une collection de cultures étrangère est acceptable à condition que ce soit une collection reconnue. L'Allemagne (République fédérale d') a indiqué que la souche déposée hors du pays devait être mise à la disposition du public allemand. La Hongrie a déclaré que le dépôt pouvait être effectué dans une collection à l'étranger sous réserve de réciprocité. L'Irlande a précisé que les collections de cultures étrangères pouvaient être acceptées à condition qu'elles mettent les échantillons déposés à la disposition du public irlandais. Les Pays-Bas ont indiqué que la collection de cultures étrangère, comme la collection nationale, devait être reconnue par le Président de l'Office des brevets. Les Philippines ont déclaré que la collection de cultures étrangère devait être une collection reconnue. La Yougoslavie a déclaré qu'à l'heure actuelle il n'existait aucune collection de cultures officielle dans le pays et que le dépôt pouvait par conséquent être effectué à l'étranger.

23. En plus des 16 pays précités, les quatre pays suivants ont répondu à cette question, certains d'entre eux ayant complété leur réponse par différents commentaires. La Nouvelle-Zélande a répondu négativement. L'Autriche a déclaré que les collections de cultures étrangères n'étaient pas exclues. La France a signalé que la législation française sur les brevets ne comportait aucune disposition concernant cette question mais que de récentes demandes de brevets déposées en France et portant sur des micro-organismes révélaient une tendance à déposer les nouveaux micro-organismes dans des collections de cultures à l'étranger<sup>25</sup>). La République démocratique allemande a précisé qu'aucune décision n'avait été prise au sujet de la question des dépôts dans des collections de cultures à l'étranger.

3. Si un dépôt du nouveau micro-organisme dans une collection de cultures est exigé, quand ce dépôt doit-il être fait :

- a) à la date de priorité (dans le cas de demandes revendiquant la priorité d'un dépôt à l'étranger) ?

24. Douze pays<sup>26</sup>) ont répondu à cette question par l'affirmative et les huit pays suivants ont complété leur réponse par des commentaires. Le Canada a ajouté que le dépôt n'était pas exigé mais que s'il en était fait un, ce devait être à la date de priorité lorsque la priorité d'un dépôt étranger était revendiquée. Le Danemark a indiqué dans sa réponse qu'aucune règle n'avait été édictée mais que la réponse affirmative qui avait été donnée était fondée sur la pratique courante. La Finlande a précisé que si le dépôt n'était pas effectué au début de la protection, on devrait pouvoir reconnaître le micro-organisme d'après la description. En France, bien que la loi française sur les brevets ne contienne aucune disposition à cet égard, il ressort de la pratique suivie par l'Office des brevets que le dépôt doit être effectué avant la date de priorité. La République démocratique allemande a indiqué que le dépôt devait être effectué à la date de priorité (ou à la date de dépôt) lorsqu'il était destiné à compenser des lacunes dans la description du nouveau micro-organisme. La Suisse a précisé qu'il n'était pas nécessaire d'indiquer la date du dépôt. La Suède a fait observer qu'aucune réglementation particulière n'existait sur ce point, mais que d'après les règles générales applicables, le dépôt devrait être effectué à la date de priorité tandis que les micro-organismes devaient être rendus accessibles 18 mois après la date de priorité. La Yougoslavie a indiqué que jusqu'à présent, les déposants de demandes de brevets concernant des micro-organismes avaient procédé au dépôt de ces micro-organismes à la date de priorité mais qu'un dépôt du micro-organisme effectué à la date du dépôt de la demande était aussi valable.

3. Si un dépôt du nouveau micro-organisme dans une collection de cultures est exigé, quand ce dépôt doit-il être fait :

- b) à la date de dépôt ?

25. Deux pays<sup>27</sup>) ont indiqué dans leur réponse que le nouveau micro-organisme devait être déposé à la date ou avant la date du dépôt de la demande. Ces pays

25) Une liste de collections de cultures figure dans la réponse de la France, à l'annexe III.

26) Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Bulgarie, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Philippines, République démocratique allemande, Suède, Yougoslavie.

27) Hongrie et Irlande.

n'ont pas précisé, toutefois, si leur réponse était également valable dans le cas de demandes déposées sur la base d'une priorité étrangère. Si aucune priorité étrangère n'est invoquée, les pays visés au paragraphe 24 doivent également être énumérés ici, parmi les pays exigeant que le micro-organisme soit déposé à la date du dépôt de la demande.

3. Si un dépôt du nouveau micro-organisme dans une collection de cultures est exigé, quand ce dépôt doit-il être fait :

c) à la date de publication de la description ?

26. Cinq pays<sup>28)</sup> ont répondu à cette question par l'affirmative. La Tchécoslovaquie a complété sa réponse en ajoutant que, bien qu'il n'existe pas de dispositions concernant la date du dépôt du micro-organisme, ledit dépôt devait être effectué avant la publication de la description. En République démocratique allemande, le dépôt est également exigé pour les nouvelles souches ayant été clairement spécifiées dans la description de l'invention; en ce cas, le dépôt doit être effectué avant la délivrance du document de brevet imprimé. Aux Pays-Bas, le dépôt doit être effectué avant la seconde publication, au moment où le délai fixé pour former opposition commence à courir; toutefois, le dépôt effectif doit intervenir sur demande expresse de l'Office des brevets. La Nouvelle-Zélande a déclaré que le dépôt devait être effectué à la date ou avant la date de publication. La Norvège a fait observer que le numéro du dépôt devait être indiqué avant que la demande de brevet soit acceptée en vue d'être soumise à l'inspection publique.

4. Si un dépôt du micro-organisme est exigé, le nouveau micro-organisme doit-il être rendu accessible au public ?

27. Quinze pays<sup>29)</sup> ont répondu à cette question. L'un d'eux, la Bulgarie, a répondu négativement. L'Allemagne (République fédérale d'), les Etats-Unis d'Amérique, la Hongrie, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, les Philippines et la Suède ont répondu par l'affirmative. L'Australie a souligné que, bien qu'aucune disposition n'exige que l'organisme soit rendu accessible au public, les tribunaux australiens suivraient probablement une décision de la Chambre des Lords du Royaume-Uni<sup>30)</sup>. La Tchécoslovaquie a indiqué que le micro-organisme devait être rendu accessible à l'Office des brevets pour pouvoir être utilisé à des fins de recherche et d'identification. La Finlande a précisé qu'il n'existait pas de dispositions sur ce point. La République démocratique allemande a déclaré que le micro-organisme devait au moins être rendu accessible aux spécialistes de ce pays qui seraient intéressés. La Norvège a indiqué que la question de savoir si le micro-organisme était effectivement accessible au public n'avait pas fait l'objet d'enquêtes. En Suisse, il est simplement exigé que la description identifie la culture déposée et mentionne que celle-ci est accessible.

- 4.a) Comment ce micro-organisme est-il rendu accessible, par exemple par l'obligation du laboratoire qui conserve le spécimen de la collection de cultures de vendre à toute personne intéressée ?

28. Les réponses des 14 pays<sup>31)</sup> qui ont répondu à cette question reflètent différents avis. L'Autriche a signalé qu'il n'existait pas de prescriptions quant aux modalités selon lesquelles les micro-organismes devaient être rendus accessibles au public. La Tchécoslovaquie a indiqué que la législation sur les brevets de ce pays ne contenait aucune disposition sur cette question; toutefois, le micro-organisme devait être accessible à l'Office des brevets aux fins de la recherche.

28) Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie.

29) Allemagne (République fédérale d'), Australie (avec les observations complémentaires reproduites ci-dessus), Bulgarie, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Hongrie, Irlande, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, République démocratique allemande, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.

30) Il s'agit de la décision American Cyanamid Company (Dann's) Patent, (voir Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases, 1971, page 425).

31) Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Bulgarie, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Hongrie, Irlande, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, République démocratique allemande, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie.

La République démocratique allemande a déclaré qu'aucune décision n'avait été prise sur ce point. L'Allemagne (République fédérale d') et la Suède ont précisé qu'il n'existait pas de dispositions concernant les modalités selon lesquelles les micro-organismes étaient rendus accessibles au public. La Nouvelle-Zélande a déclaré qu'aucune réponse ne pouvait être donnée à cette question. D'autres pays ont complété leur réponse par divers commentaires. La Bulgarie a déclaré que le micro-organisme pouvait être rendu public, sous réserve du consentement de l'inventeur. Le Canada a précisé que les micro-organismes déposés étaient rendus accessibles en donnant au public accès à la collection du laboratoire. Dans le cas de la Hongrie, l'Institut national de la Santé publique est tenu de communiquer les souches, à titre onéreux, à quiconque les réclame en vue d'un examen. Toutefois, la collection de cultures doit informer la personne qui a procédé au dépôt du fait que les spécimens ont été communiqués. En Irlande, le centre de collection de cultures tient les micro-organismes à la disposition du public à un prix raisonnable. Les Pays-Bas ont signalé que le déposant devait apporter la preuve que le laboratoire où était déposé le micro-organisme était prêt à livrer des cultures de ce dernier à toute personne qui en ferait la demande, dès la date de la seconde publication et jusqu'à l'expiration du brevet; cette preuve doit être apportée sous forme d'un reçu délivré par le laboratoire qui conserve la culture, et attestant qu'il tient la culture à disposition, sur demande. Les Philippines ont précisé que l'institution qui détient la collection de cultures devait être tenue, par contrat, de vendre le spécimen à toute personne intéressée. La Suisse a souligné que les conditions d'accès dépendaient de la collection et du titulaire du brevet. Les Etats-Unis d'Amérique ont déclaré que le contrat de dépôt devait comporter des clauses propres à assurer que les spécimens seraient tenus à la disposition du public.

4.b) Quand le nouveau micro-organisme doit-il être rendu accessible au public, par exemple :

i) à la date du dépôt ?

29. Aucun des pays qui ont répondu au questionnaire n'a indiqué la date du dépôt comme date à laquelle le micro-organisme doit être rendu accessible au public.

4.b) Quand le nouveau micro-organisme doit-il être rendu accessible au public, par exemple :

ii) à la date de publication de la description ?

30. Neuf pays<sup>32)</sup> ont répondu à cette question. Parmi eux, seule la Tchécoslovaquie a indiqué qu'il n'existait pas de dispositions sur ce point. Pour les huit autres pays, le micro-organisme doit être rendu accessible à la date de publication de la description.

4.b) Quand le nouveau micro-organisme doit-il être rendu accessible au public, par exemple :

iii) à la date d'octroi du brevet ?

31. Cinq pays<sup>33)</sup> ont répondu à cette question. Mis à part la Tchécoslovaquie, qui a précisé qu'aucune indication n'était disponible sur ce point, les quatre autres pays ont indiqué que le micro-organisme devait être rendu accessible à la date de l'octroi du brevet. Les Etats-Unis d'Amérique ont toutefois complété leur réponse en ajoutant que, bien que la législation sur les brevets exige seulement que le micro-organisme déposé soit accessible au moment de la délivrance du brevet, le déposant peut le rendre accessible au public à tout moment; en règle générale, la culture doit rester accessible pendant toute la durée du brevet et cette obligation prend fin après l'expiration dudit brevet.

---

32) Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Hongrie, Irlande, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

33) Canada, Etats-Unis d'Amérique, Philippines, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie.

4.b) Quand le nouveau micro-organisme doit-il être rendu accessible au public, par exemple :

iv) à la date d'expiration du brevet ?

32. Seule la Bulgarie a répondu que le micro-organisme devait être rendu accessible à la date d'expiration du brevet.

4.c) Des restrictions quelconques sont-elles imposées à un tiers qui demande un échantillon et, dans l'affirmative, quelle est la nature de ces restrictions (par exemple : le tiers doit-il déclarer qu'il n'utilisera pas cet échantillon à des fins commerciales et qu'il ne cédera l'échantillon à personne d'autre) ?

33. Douze pays<sup>34)</sup> ont répondu à cette question. Cinq d'entre eux, la Bulgarie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et la Tchécoslovaquie, ont précisé qu'aucune restriction n'était imposée à un tiers demandant un spécimen d'un micro-organisme déposé. En outre, la Nouvelle-Zélande a ajouté qu'aucune restriction ne pouvait être imposée après la publication de la description, tandis que les Philippines ont fait observer qu'aucune restriction ne pouvait être imposée à un tiers demandant un spécimen; toutefois, il ne peut être donné satisfaction à cette demande qu'après l'octroi du brevet.

34. Les sept autres pays ont complété leur réponse par les indications suivantes. L'Autriche a indiqué que le titulaire du brevet pourrait imposer des restrictions à un tiers demandant un échantillon d'un micro-organisme déposé; la nature de ces restrictions n'est soumise à aucun contrôle. L'Allemagne (République fédérale d') a fait observer que des restrictions semblaient nécessaires pour la protection du titulaire du brevet et qu'en l'absence de principes directeurs à ce sujet, il appartenait au déposant et au tiers de régler la question entre eux dans le cadre d'arrangements contractuels. La Hongrie a indiqué qu'un tiers demandant un échantillon d'un micro-organisme déposé devait déclarer que la souche ne serait utilisée que pour examen. L'Irlande a signalé qu'il semblait qu'une pratique se soit instaurée, selon laquelle la délivrance de spécimens d'une souche déposée était subordonnée au consentement du propriétaire. Les Pays-Bas ont déclaré que l'Office des brevets n'imposait aucune restriction à l'égard des tiers demandant un spécimen, mais que le déposant pouvait y mettre certaines conditions, en exigeant par exemple que la personne qui demande le spécimen donne son nom et son adresse, qu'une copie de sa demande lui soit remise, ou que ladite personne s'engage à ne pas communiquer le spécimen à des tiers<sup>35)</sup>. La Suède a indiqué qu'aucune réglementation n'existait sur ce point. Aux Etats-Unis d'Amérique, aucune restriction ne peut être imposée; le spécimen peut être utilisé à n'importe quelle fin, y compris la commercialisation; le déposant peut seulement exiger que le dépositaire identifie les personnes ayant reçu des spécimens.

III. VEUILLEZ DONNER TOUTE AUTRE INFORMATION COMPLEMENTAIRE CONCERNANT LA PROCEDURE DES BREVETS PRATIQUEE DANS VOTRE PAYS DANS LES CAS D'INVENTIONS CONCERNANT DES PROCÉDÉS MICROBIOLOGIQUES OU DES PRODUITS OBTENUS PAR CES PROCÉDÉS.

35. Huit pays<sup>36)</sup> ont complété leur réponse par des informations détaillées sur la procédure utilisée en matière de brevets dans le cas d'inventions relevant du domaine de la microbiologie. L'Autriche a indiqué que les développements futurs dans le domaine de la microbiologie devraient tenir compte de la règle 28 de la Convention sur le brevet européen. La Tchécoslovaquie a ajouté que dans le cas des demandes de brevets relatives à des organismes de l'ordre des actinomycétales, les déposants devaient satisfaire à un minimum d'exigences énoncées dans International Bulletin of Bacteriological Nomenclature and Taxonomy<sup>37)</sup>. La France a

34) Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Bulgarie, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Hongrie, Irlande, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Suède, Tchécoslovaquie.

35) Voir la règle 28 du Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens, à l'annexe IV.

36) Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Etats-Unis d'Amérique, France, Hongrie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie.

37) Vol. 13, No 3, du 15 juillet 1963, pages 169 et 170.

signalé qu'une modification de la réglementation française sur les brevets d'invention était actuellement à l'étude pour tenir compte des problèmes posés par les inventions portant sur des micro-organismes; cette étude tiendra évidemment compte des dispositions de la règle 28 de la Convention sur le brevet européen. L'Allemagne (République fédérale d') a précisé que, comme il n'existait pas de dispositions juridiques ni de principes directeurs particuliers concernant la procédure utilisée en matière de brevets dans le cas d'inventions relevant du domaine de la microbiologie, ses réponses au questionnaire devaient être considérées comme une description de la situation juridique actuelle en République fédérale et qu'elles n'impliquaient aucun engagement sur ces questions. La Hongrie a déclaré que la portée des demandes de brevet concernant des micro-organismes devait être définie par rapport au nombre de souches déposées. D'autre part, dans le cas d'une demande de brevet concernant un procédé visant à récupérer une substance donnée issue de la fermentation d'un bouillon de culture obtenu à partir d'une souche déposée, aucune attestation de dépôt n'est exigée, sous réserve que la description donne en détail tous les renseignements relatifs au micro-organisme, en outre, la portée des inventions fondées sur l'utilisation d'une souche déposée ne peut s'étendre à l'utilisation de variétés ou de mutations issues de cette souche. La Suède a précisé que la procédure applicable en matière de brevets dans le domaine de la microbiologie était régie par la réglementation de 1967, qui correspond à celle de février 1962<sup>38)</sup>. Le Royaume-Uni a cité le rapport de la Commission Banks, publié en juillet 1970, qui recommandait que, dans le cas d'un nouveau micro-organisme qui ne serait pas accessible au public, le déposant de la demande de brevet dépose un spécimen du micro-organisme dans une collection de cultures reconnue, qu'il lève, dès la date de la première publication, toutes les restrictions interdisant le libre accès audit spécimen, et enfin qu'il fournisse dans la description complète les références de la collection de cultures où un spécimen avait été déposé ainsi qu'une déclaration comme quoi toutes les restrictions interdisant le libre accès du public au spécimen avaient été levées; le Royaume-Uni a en outre indiqué que la recommandation de la Commission Banks n'avait été suivie d'aucune modification de la législation et que l'on étudiait actuellement s'il ne serait pas préférable de s'aligner sur la règle 28 de la Convention sur le brevet européen. Les Etats-Unis d'Amérique ont signalé qu'un projet de loi<sup>39)</sup> portant révision de la législation sur les brevets était déposé devant le Congrès et qu'il comportait des dispositions concernant le dépôt de micro-organismes. Aux termes de ces dispositions, il est exigé, comme condition de brevetabilité, que le dépôt des cultures soit effectué auprès d'un dépositaire sis aux Etats-Unis.

### Conclusion

36. Le nombre considérable de réponses reçues au questionnaire relatif à la procédure utilisée en matière de brevets dans le cas d'inventions concernant des procédés microbiologiques ou des produits obtenus par ces procédés ainsi que les indications détaillées données dans les réponses montrent, en premier lieu, que les administrations compétentes sont tout à fait conscientes des problèmes particuliers que pose la brevetabilité des inventions comportant l'action de micro-organismes. Les réponses reçues indiquent ensuite que, dans la plupart des cas, des mesures ont déjà été prises à l'échelon national, pour faire face à ces problèmes, en établissant des critères spécifiques applicables dans les cas où des brevets sont demandés pour des inventions relevant du domaine de la microbiologie. Même si les réponses qui ont été analysées ci-dessus sont très diverses, il semble possible d'isoler certaines des principales tendances observées à l'égard des questions les plus pertinentes posées dans le questionnaire.

37. A la question de savoir si le dépôt des micro-organismes dans une collection de cultures était exigé, la plupart des pays ont répondu que ce dépôt était nécessaire, bien que certains d'entre eux aient nuancé leurs réponses par divers commentaires. Sur le point de savoir si la collection de cultures devait être une

---

38) Voir à l'annexe III la réponse de la Suède, qui contient le texte de cette réglementation.

39) Le texte des articles 112.f) et 119.d) du projet de loi S. 2504 est reproduit, avec la réponse des Etats-Unis d'Amérique, à l'annexe II.

collection reconnue, il ressort de la majorité des réponses reçues que la collection doit être soit une collection reconnue, soit une institution scientifique de réputation internationale. Quant à la possibilité d'effectuer le dépôt hors du pays où est demandé le brevet, plusieurs pays ont déclaré que les micro-organismes pouvaient être déposés dans une collection étrangère. D'autre part, les réponses données à certaines questions significatives - demandant par exemple à quel moment le micro-organisme doit être déposé, si le spécimen déposé doit être rendu accessible au public, ou si certaines restrictions peuvent être imposées aux tiers demandant un échantillon d'un micro-organisme déposé - font ressortir des attitudes différentes et parfois divergentes parmi les pays qui ont répondu au questionnaire. Toutefois, le fait même que les avis soient tantôt uniformes tantôt divergents, selon la question posée, semble constituer un facteur significatif. Cela indique que les problèmes relatifs aux inventions relevant du domaine de la microbiologie en sont au point où une harmonisation à l'échelon international serait utile.

[Les annexes suivent]

# OMPI



P/EC/VIII/8  
ORIGINAL: anglais  
DATE: 31 juillet 1972

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
BUREAUX INTERNATIONAUX RÉUNIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

**UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (UNION DE PARIS)  
COMITÉ EXÉCUTIF**

**Huitième Session ordinaire  
Genève, 25 au 30 septembre 1972**

DEPOT DE MICRO-ORGANISMES

Rapport du Directeur général

Le présent document a trait à une proposition faite par le Département de la propriété industrielle et du droit d'auteur du Ministère du commerce et de l'industrie du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la protection des inventions relatives aux micro-organismes et leur dépôt.

1. Le Département de la propriété industrielle et du droit d'auteur du Ministère du commerce et de l'industrie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a adressé au Directeur général de l'OMPI une lettre datée du 26 juin 1972, par laquelle il suggère d'inscrire au programme pour 1973 du Bureau international l'étude de la question des conditions requises pour le dépôt de micro-organismes aux fins de demandes de brevets. La proposition est reproduite en annexe au présent document.

2. Il est proposé que le Bureau international étudie les questions soulevées par la proposition du Royaume-Uni et prépare un rapport à ce sujet. Cette étude comporterait, notamment, une enquête sur les systèmes existant à l'échelon national. Le rapport devrait être prêt en temps voulu pour permettre la convocation d'un groupe de travail en 1974.

3. Le Comité exécutif est prié de se prononcer sur cette question.

P/EC/VIII/8  
Annexe

DROITS DES BREVETS : DEPOT DE MICRO-ORGANISMES

L'intensification de l'activité, au cours de ces dernières années, dans le domaine des inventions relatives aux micro-organismes, et notamment des anti-biotiques, a mis en lumière le problème de la disponibilité des micro-organismes de sorte que le public puisse réaliser l'invention décrite dans le brevet. A cette fin, on estime généralement que le demandeur de brevet devrait procéder au dépôt du micro-organisme dans une collection officiellement reconnue. Cela soulève la question de savoir s'il est nécessaire ou souhaitable que la collection se trouve dans le pays dans lequel est faite la demande.

D'une part, si l'on exige le dépôt dans une collection officiellement reconnue dans le pays où est faite la demande, il s'ensuit que les demandeurs seront tenus de déposer le micro-organisme dans tous les pays où cette règle sera en vigueur et où ils désireront déposer une demande. En outre, si le demandeur réside à l'étranger, il lui sera peut-être impossible de déposer le micro-organisme si celui-ci est frappé de restrictions à l'importation. D'autre part, si l'on autorise le dépôt dans une collection de cultures officiellement reconnue en dehors du pays où est faite la demande, rien ne garantit que le micro-organisme pourra être à l'entière disposition du public dans le pays en question; il est en effet possible que ladite collection de cultures ne soit pas conçue ni équipée, en pratique, pour permettre la communication d'échantillons à l'étranger, et même si elle l'était, il est possible que des restrictions à l'importation fassent obstacle à cette communication. Aucune de ces solutions ne semble donc satisfaisante du point de vue international.

Il est par conséquent proposé d'entreprendre une étude sur la question des conditions requises pour le dépôt de micro-organismes lorsqu'un brevet est demandé; cette étude pourrait, par exemple, aboutir à l'élaboration d'une convention multilatérale aux termes de laquelle chaque Etat contractant reconnaîtrait les collections de cultures de micro-organismes déposées dans les autres Etats contractants, s'abstiendrait de restreindre l'importation de cultures de micro-organismes déposées dans les autres Etats à l'occasion de demandes de brevets comportant une revendication de priorité et s'engagerait à communiquer, dans les cas appropriés, les micro-organismes déposés dans leurs propres collections.

[Traduit de l'anglais]

[Fin de l'Annexe I;  
Annexe II suit]



OMPI



DMO/I/1

ORIGINAL: anglais

DATE: 16 août 1973

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
BUREAUX INTERNATIONAUX RÉUNIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
GENÈVE

QUESTIONNAIRE

RELATIF A LA PROCEDURE EN MATIERE DE BREVETS

PORTANT SUR DES INVENTIONS CONCERNANT

DES PROCÉDES MICROBIOLOGIQUES OU DES PRODUITS OBTENUS PAR CES PROCÉDES

I. Brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes

1. Selon la législation de votre pays (compte tenu des arrêts rendus par les tribunaux) un brevet peut-il être valablement obtenu pour :

- a) un procédé comportant l'action d'un micro-organisme qui n'est pas déjà connu et n'est pas rendu accessible au public,
- b) un produit obtenu grâce à un procédé répondant à la description a) ci-dessus,
- c) un nouveau micro-organisme existant dans la nature,
- d) une nouvelle souche d'un micro-organisme existant obtenu par un procédé, par exemple par mutation?

2. La législation de votre pays (compte tenu des arrêts rendus par les tribunaux) contient-elle d'autres dispositions concernant la brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes?

II. Divulgation et accessibilité pour le public

1. Si une demande de brevet est déposée dans votre pays pour une invention portant sur de nouveaux micro-organismes (voir I.1. ci-dessus), une description écrite du micro-organisme est-elle suffisante ou est-il nécessaire d'effectuer un dépôt de ce nouveau micro-organisme dans une collection de cultures et de se référer à ce dépôt dans la description?

2. a) Si un dépôt du nouveau micro-organisme dans une collection de cultures est exigé, ce dépôt peut-il être effectué dans n'importe quelle collection de cultures ou seulement dans une collection de culture reconnue?

b) Le dépôt peut-il être effectué dans une collection de cultures hors du pays, en particulier si le déposant est étranger?

3. Si un dépôt du nouveau micro-organisme dans une collection de cultures est exigé, quand ce dépôt doit-il être fait :

- a) à la date de priorité (dans le cas de demandes revendiquant la priorité d'un dépôt à l'étranger)?
- b) à la date de dépôt?
- c) à la date de publication de la description?

4. Si un dépôt du micro-organisme est exigé, le nouveau micro-organisme doit-il être rendu accessible au public?

a) Comment ce micro-organisme est-il rendu accessible, par exemple par l'obligation du laboratoire qui conserve le spécimen de la collection de cultures de vendre à toute personne intéressée?

b) Quand le nouveau micro-organisme doit-il être rendu accessible au public, par exemple :

- i) à la date du dépôt ?
- ii) à la date de publication de la description?
- iii) à la date d'octroi du brevet?
- iv) à la date d'expiration du brevet?

c) Des restrictions quelconques sont-elles imposées à un tiers qui demande un échantillon et, dans l'affirmative, quelle est la nature de ces restrictions (par exemple : le tiers doit-il déclarer qu'il n'utilisera pas cet échantillon à des fins commerciales et qu'il ne cèdera l'échantillon à personne d'autre)?

III. Veuillez donner toute autre information complémentaire concernant la procédure des brevets pratiquée dans votre pays dans les cas d'inventions concernant des procédés microbiologiques ou des produits obtenus par ces procédés.

/Fin de l'Annexe II;  
Annexe III suit/

REPONSES AU QUESTIONNAIRE CONTENU DANS LE DOCUMENT DMO/I/1

ALGERIE

J'ai l'honneur de vous informer que d'après la législation algérienne en matière de propriété industrielle, un brevet peut être valablement obtenu pour un procédé microbiologique et tous les produits obtenus par ces procédés.

Sont exclus les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux.

Par ailleurs, une description écrite du micro-organisme suffit au dépôt d'une demande de brevet.

(Original)

ARGENTINE

Nous référant à la circulaire sur l'étude du dépôt de micro-organismes et à la lumière de la loi sur les brevets d'Argentine, No 111, nous vous communiquons les informations suivantes indiquées dans le même ordre que le questionnaire qui nous a été envoyé :

I. Brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes

1. a) Non. Un micro-organisme encore inconnu et inaccessible au public est considéré comme susceptible de devenir un monopole absolu entre les mains de l'inventeur qui pourrait en interdire la reproduction par une personne du métier.

b) Non.

c) Non.

d) Non. Toutefois, le procédé permettant de l'obtenir serait brevetable.

2. Non. Par contre, le procédé provoquant la mutation par des moyens physico-chimiques serait brevetable mais non le micro-organisme résultant de la mutation.

II. Divulgaration et accessibilité pour le public

1. Dans le cas de procédés portant sur des micro-organismes nouveaux ou de produits obtenus par l'action de micro-organismes nouveaux, il suffit que le micro-organisme en cause soit décrit par écrit, sous réserve qu'il doit être reconnu conforme aux normes internationales applicables au cas donné, ce qui implique, autrement dit, qu'un dépôt en soit effectué dans une collection de cultures reconnue au plan international et qu'il soit assorti d'une autorisation de le divulguer ou de faire connaître les moyens de l'isoler.

2. 3. 4. Sans objet, étant donné que la législation de notre pays ne prévoit pas la protection des micro-organismes.

III. Les procédés microbiologiques ne sont reconnus comme pouvant bénéficier de la protection de la loi sur les brevets que si les produits obtenus par ces procédés sont susceptibles d'application industrielle. Par exemple, certains procédés touchant à la culture, au repiquage des plants ou à l'assainissement des ceps de vigne en sont écartés du fait qu'ils sont considérés comme des techniques de laboratoire dont les résultats, malgré leur caractère hautement spécialisé, ne se traduisent pas par un produit industriel au sens ci-dessus.

(Traduction)

AUSTRALIE

I. Brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes

1. a) Oui.
- b) Oui.
- c) Non.

Commentaire

Un brevet ne pourrait pas être obtenu pour l'organisme en soi, mais des compositions renfermant un tel organisme peuvent être acceptables. A titre d'exemple d'une telle composition, on peut citer un nouveau vaccin.

d) La réponse à cette question peut aussi être "Non", mais elle doit être nuancée par le commentaire suivant.

Les procédés utilisant de tels organismes et les produits obtenus par ces procédés peuvent être brevetables.

2. La législation ne contient pas de dispositions formelles relatives aux micro-organismes. Le problème de la "description complète", exigée par la loi, est traité au point II.1. ci-dessous.

II. Divulgarion et accessibilité pour le public

1. Les demandes de brevets portant sur de nouveaux micro-organismes doivent comporter une description complète de l'organisme. Comme les micro-organismes peuvent présenter des caractéristiques très différentes, il n'est pas possible d'énoncer les critères minima nécessaires pour décrire chacun d'eux.

A titre indicatif, les recommandations publiées dans "International Bulletin of Bacteriological Nomenclature and Taxonomy" Vol. 13, No 3 du 15 juillet 1963, pages 169 et 170, peuvent être consultées.

Le dépôt de l'organisme dans une collection de cultures reconnue n'est pas nécessaire, bien qu'il soit souhaitable.

2. a) Le dépôt de l'organisme dans une collection de cultures n'étant pas exigé, aucune condition formelle n'est prescrite à cet égard. Toutefois, lorsque des références sont données, seules sont acceptables celles qui ont trait à des collections de cultures reconnues.

b) Compte tenu également de la réponse donnée au point 2.a) ci-dessus, la collection en cause peut être située dans un pays étranger.

3. a), b), c) et 4.a), b), c)

Aucun commentaire n'est nécessaire à cet égard puisqu'aucune condition formelle n'est prescrite en ce qui concerne le dépôt de l'organisme dans une collection de cultures.

Informations complémentaires

a) En règle générale, si un organisme est bien connu et s'il est cité à plusieurs reprises dans la littérature, il peut être défini par son nom. Toutefois, tout nouvel organisme exigerait une description complète (voir point II.1 ci-dessus).

b) Bien qu'aucun dépôt dans une collection de cultures ne soit exigé, la question de l'accessibilité se pose néanmoins. L'organisme devrait être accessible à la date du dépôt de la demande en Australie (voir question II.4.b)).

Australie - suite

c) Il faut souligner que bien qu'aucune disposition n'exige que l'organisme soit rendu accessible au public, les tribunaux australiens suivraient probablement la décision de la Chambre des Lords (Royaume-Uni) dans American Cyanamid Company (Dann's) Patent (1971 RPC 425). Il semble qu'un brevet ne donnant aucune indication quant au lieu où un organisme est accessible pourrait être rejeté, dans une action judiciaire, pour manque d'utilité.

(Traduction)

AUTRICHE

- I. 1. a) Non. Les inventions concernant un micro-organisme nouveau sont bien brevetables mais le micro-organisme doit être déjà accessible antérieurement à la délivrance du brevet (voir notre réponse à la question II.4.b.).  
b), c), d) Non.
2. Pas de dispositions spécifiques.
- II. 1. Non. Le dépôt du nouveau micro-organisme et la référence à ce dépôt sont nécessaires.
2. a) Aucune norme spécifique ne sont imposées pour qu'une collection de cultures soit reconnue.  
b) Les collections de cultures étrangères ne sont pas exclues.
3. a) Oui. Le dépôt doit être effectué à la date de priorité.
4. a) Pas d'exigences spécifiques quant aux modalités selon lesquelles le micro-organisme doit être rendu accessible au public.  
b)ii) Le micro-organisme doit être rendu accessible à la date de publication de la demande, date qui correspond à la date de publication de la description.  
c) Le déposant ou le breveté peut imposer des restrictions qui sont incorporées aux accords passés entre le déposant ou le breveté et le tiers qui demande un spécimen. La nature de ces restrictions n'est pas soumise à l'examen par les autorités.
- III. La procédure suivie en matière de brevets concernant des inventions portant sur des micro-organismes est soumise aux dispositions générales relatives aux demandes de brevets. Notamment, il ne peut être obtenu de brevets pour des inventions portant sur des produits pharmaceutiques ou sur des substances obtenues par des procédés chimiques, dans la mesure où ces inventions ne portent pas sur un procédé technique spécial de fabrication desdits produits ou substances (voir article 2 de la loi autrichienne sur les brevets de 1970). Tout nouveau développement dans ce domaine devra tenir compte des conceptions et des exigences relatives aux demandes de brevet européen concernant des micro-organismes, telles qu'elles sont énoncées à la règle 28 de la Convention sur le brevet européen.

(Traduction)

BULGARIE

- I. 1. a) Selon notre pratique dans le domaine de la propriété industrielle, chaque procédé par lequel on peut obtenir un produit biologique d'un nouveau micro-organisme qui n'est pas rendu accessible au public peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle.
- b) Le produit obtenu par le procédé susmentionné au point "a" peut faire l'objet seulement d'un certificat d'auteur d'invention (voir l'article 14, point "a" de la loi sur les inventions et les rationalisations du 8 octobre 1968).
- c) Un nouveau micro-organisme existant dans la nature ne peut être brevetable qu'indirectement, car l'auteur n'a fait que décrire le micro-organisme existant et n'a pas déployé une activité inventive. Cependant, comme nous venons de le dire, indirectement ce même micro-organisme peut être protégé par le procédé de son application (par exemple, un procédé pour l'obtention d'un antibiotique, si l'auteur est en même temps le producteur de cet antibiotique).
- d) Selon notre pratique dans le domaine de la propriété industrielle, une nouvelle souche de micro-organisme existant obtenu par mutation peut être protégée de deux manières - directement et indirectement : pour la souche elle-même, et par le procédé d'obtention d'un produit donné. Au cas d'une protection directe de la souche, il faut prouver son utilité, c'est-à-dire qu'elle a été employée pour la protection d'un produit utile pour elle-même.
2. Notre législation sur la propriété industrielle contient des dispositions concrètes sur le contenu de la description d'une souche d'un micro-organisme (voir l'Instruction sur la régularisation et examination des demandes d'invention, point 2,20) et en même temps formule l'exigence qu'une demande doit porter sur une seule souche d'un micro-organisme (point 7,3 de l'Instruction susmentionnée).
- II. 1. Au cas d'une demande déposée dans notre pays, concernant une invention portant sur un micro-organisme, la seule présentation de la description complète de cet organisme, c'est-à-dire la description morphologique, physiologique et biochimique, n'est pas suffisante, il faudrait que le micro-organisme soit déposé dans une collection de cultures en indiquant dans la description le numéro du dépôt et de la collection dans laquelle la souche a été déposée, ainsi que la déclaration attestant le dépôt.
2. a) Notre pratique dans le domaine de la propriété industrielle exige que le dépôt soit effectué dans une collection de cultures reconnue.
- b) Le dépôt peut être effectué dans une collection de cultures hors du pays mais à condition qu'elle soit reconnue.
3. Le dépôt du nouveau micro-organisme dans une collection de cultures reconnue doit s'effectuer à la date de priorité.
4. Le nouveau micro-organisme ne doit pas être rendu accessible au public.
- a) Sa publication peut s'effectuer à condition que l'auteur ait donné son consentement.
- b) Le nouveau micro-organisme deviendrait accessible au public à la date d'expiration du brevet.
- c) L'échantillon déposé peut être demandé avant la date d'expiration du brevet par l'Office de brevet où la demande a été déposée ou par un tiers s'il y a doute, mais il ne doit pas être utilisé. Le tiers doit déclarer que la souche ne sera pas utilisée par lui.



CANADA

I. Brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes

1. a) Oui.  
b) Oui.  
c) Non.  
d) Non, si le procédé ne peut être reproduit.  
Oui, si le procédé peut être reproduit et contrôlé.
2. Non.

II. Divulgarion et accessibilité pour le public

1. Une description écrite est suffisante. Si une description complète est impossible, une référence à un numéro de dépôt peut être acceptée.
2. a) Le dépôt n'est pas exigé, mais s'il en est fait un ce doit être dans une collection de cultures reconnue.  
b) Peut être effectué hors du pays.
3. a) N'est pas exigé, mais s'il en est fait un ce doit être à la date de priorité si la priorité d'un dépôt à l'étranger est revendiquée.  
b) N'est pas exigé, mais s'il en est fait un ce doit être à la date du dépôt.  
c) Non.
4. a), b), c) Le micro-organisme doit être rendu accessible au public à la date de la délivrance du brevet en rendant la collection du laboratoire accessible au public. La loi sur les brevets ne contient aucune exigence restrictive vis-à-vis des tiers.

(Traduction)

CHYPRE

Le Ministre des Affaires étrangères de la République de Chypre présente ses compliments au Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et, se référant à sa note No 1753-453 du 16 août 1973 au sujet du questionnaire relatif à la procédure en matière de brevets portant sur des inventions concernant des procédés microbiologiques ou des produits obtenus par ces procédés, a l'honneur de l'informer que tout brevet enregistré à Chypre doit avoir été préalablement enregistré au Royaume-Uni et que, par conséquent, il doit avoir satisfait à toutes les exigences de la législation du Royaume-Uni sur les brevets.

(Traduction)

DANEMARK

- A. I. 1. a) Oui.  
b) Oui, sauf s'il s'agit de produits alimentaires ou pharmaceutiques.  
c) Non.  
d) Non.
2. Non.
- II. 1. Oui, mais un dépôt reste souhaitable (voir ci-joint les Instructions danoises relatives au traitement des demandes de brevets concernant des procédés microbiologiques).
- Il y a lieu d'observer que pendant le traitement des demandes dont la date de dépôt donne lieu à une revendication de priorité, pratiquement n'importe quel nouveau micro-organisme a pu être déposé. Les renseignements concernant le lieu et le numéro du dépôt qui, au Danemark, sont généralement exigés au cours de la procédure, sont fournis sur demande.
2. a) et b) Le dépôt auprès d'une institution scientifique nationale ou étrangère, de réputation internationale, et qui soit indépendante de l'inventeur (du déposant), est souhaitable (voir les Instructions précitées).
3. -
4. -
- III. Voir les Instructions ci-jointes.

B. Renseignements Complémentaires

Instructions spéciales relatives au traitement des demandes de brevets concernant des procédés microbiologiques

Il y a lieu d'observer que, pour les demandes de brevet concernant des procédés microbiologiques, les dispositions spéciales suivantes doivent être observées en sus des prescriptions ordinaires portant sur la description et les revendications.

Description

I. Dispositions portant sur la description des micro-organismes

Les micro-organismes doivent être décrits de façon à éviter toute confusion avec d'autres organismes.

Les organismes connus sont suffisamment identifiés par la désignation systématique sous laquelle ils sont répertoriés, à laquelle on peut ajouter, si nécessaire, la référence à des ouvrages où se trouve décrite la méthode de classification systématique selon laquelle ils sont répertoriés.

Les organismes nouveaux doivent être décrits de façon suffisamment complète pour éviter toute confusion avec d'autres organismes. Pour montrer à quel point la description d'un organisme doit être détaillée, on trouvera comme exemple dans la dernière section des présentes Instructions les exigences auxquelles doit satisfaire la description des actinomycètes du genre streptomyces. Si la description ne peut être établie de manière à ce que toute possibilité de confusion avec d'autres organismes soit écartée, ou si l'organisme en question est d'une telle rareté que l'on soit en droit de penser qu'il serait difficile de le retrouver dans la nature, ou encore s'il n'est pas certain qu'on puisse le reproduire, il convient alors de le déposer auprès d'une institution scientifique nationale ou étrangère, de réputation internationale, et qui soit indépendante de l'inventeur (du déposant). En pareil cas, le numéro du dépôt doit être mentionné.

Danemark - suite

La description d'un organisme ne pouvant être considérée comme englobant des mutants dont les caractéristiques seraient fondamentalement différentes des caractéristiques citées, aucune indication du genre : "l'invention ne se limite pas aux résultats obtenus par l'action des organismes visés mais s'étend également aux résultats obtenus par l'action de leurs mutants naturels ou artificiels" ne peut être autorisée. La simple indication des circonstances dans lesquelles un organisme a été découvert, ou des méthodes ayant permis de l'isoler, ne peut, en règle générale, pas être considérée comme des caractéristiques suffisantes pour identifier un organisme. Les noms de fantaisie donnés à l'organisme ou ceux créés par l'inventeur (le déposant) lui-même ne peuvent être considérés comme suffisants pour l'identifier.

II. Dispositions portant sur la description du procédé

Le procédé doit être décrit de façon suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse la mettre à exécution sans devoir, pour ce faire, posséder d'autres connaissances que celles que l'on peut normalement attendre d'elle.

Le procédé (c'est-à-dire l'action ou la suite d'actions) selon lequel l'organisme a été isolé, cultivé, amélioré, ou rendu utilisable, doit être décrit de telle manière qu'il puisse, pour l'essentiel, être reproduit et donner les mêmes résultats.

S'il s'agit d'un organisme nouveau, et si on considère que le procédé ayant permis de l'isoler peut être reproduit, ce procédé doit être décrit dans toutes ses phases. Les conditions de culture (milieu de culture, nutriment, éventuellement moyens chimiques ou autres employés pour orienter dans la direction voulue, valeur en pH, température, irradiation, etc.) doivent être exposées clairement et avec précision, en indiquant les valeurs limites et optimales.

III. Dispositions portant sur la description du produit obtenu selon le procédé

Si l'invention consiste en la fabrication d'un produit nouveau (un composé chimique) doté de propriétés d'une certaine valeur, les propriétés déterminantes donnant au produit son utilité doivent être énoncées en premier lieu. En outre, le produit (le composé) doit être décrit de manière à pouvoir être identifié, par exemple en indiquant sa formule brute ou sa formule structurale ainsi que ses caractéristiques chimiques et physiques.

Revendications

Les micro-organismes connus sont suffisamment spécifiés par l'indication de la désignation systématique sous laquelle ils sont répertoriés, accompagnée, au besoin, des références aux ouvrages où se trouve décrite la méthode de classification systématique selon laquelle ils sont répertoriés.

Les micro-organismes nouveaux doivent être spécifiés par référence directe ou indirecte à la description détaillée de l'organisme figurant dans la demande, accompagnée, si possible, de leur désignation systématique. Si l'organisme est déposé auprès d'une institution scientifique nationale ou étrangère, de réputation internationale, et qui soit indépendante de l'inventeur (du déposant), le numéro du dépôt doit être mentionné.

Si le produit obtenu est nouveau, il doit être spécifié de manière à pouvoir être identifié, par exemple en indiquant sa formule brute ou sa formule structurale ou par référence à un spectre IR.

Conditions requises pour la description des actinomycètes du genre streptomyces

La description doit comprendre les indications suivantes :

1. dénomination de l'organisme, numéro de son dépôt dans une collection de cultures publique, s'il y a lieu, et, si possible, lieu et date où il a été isolé;

Danemark - suite

2. description de sa culture dans un milieu déterminé, accompagnée d'une description détaillée de ses propriétés et caractéristiques macroscopiques et de sa morphologie microscopique (y compris la forme et la taille des spores, la morphologie de la formation des spores, la tendance du mycélium à se ramifier, et la largeur des hyphes);
3. caractéristiques de la culture (morphologie des colonies, couleurs, pigments excrétés, s'il y a lieu) dans au moins 10 milieux de culture standards;
4. caractéristiques physiologiques selon cultures effectuées en milieux contenant du lait, du nitrate, de la gélatine, de l'amidon, de la tyrosine et, éventuellement, de la cellulose;
5. capacité de l'organisme de former du sulfure d'hydrogène en milieu organique ou inorganique;
6. capacité de l'organisme d'utiliser le carbone provenant de plusieurs sources différentes;
7. la référence à l'espèce (ou aux espèces) connexe(s) la(les) plus proche(s) citée(s) dans le manuel de bactériologie déterminative de Bargey (édition de 1957) et toutes indications concernant la manière dont l'organisme en question peut être différencié des organismes connus;
8. tous renseignements complémentaires, s'il y a lieu, concernant les caractéristiques individuelles de l'organisme, telle que la production d'antibiotiques;
9. conjointement à la description des caractéristiques physiques et chimiques de la substance antibiotique, un tableau montrant les effets quantitatifs particuliers du produit et un tableau indiquant avec + ou - l'activité de l'antibiotique à l'égard des bactéries Gram positif et Gram négatif des champignons et levures et, si possible, des protozoaires, des virus et du rachitisme.

(Traduction)

ETAT-UNIS D'AMERIQUE

- A.I. 1. a) Oui. Les procédés microbiologiques sont brevetables comme tous les autres procédés.
- b) Oui. Les produits obtenus par des procédés microbiologiques sont brevetables comme tous les autres produits.
- c) Non. Un micro-organisme qui existe dans la nature est considéré, aux yeux de la législation des Etats-Unis, comme un "produit naturel" et, en tant que tel, n'est pas brevetable.
- d) Non. Un micro-organisme existant déjà n'est pas brevetable, quel que soit le procédé par lequel il est obtenu. Toutefois, un procédé nouveau pour obtenir un micro-organisme existant serait brevetable. Il a également été établi que les micro-organismes ne pouvaient être brevetés en application des dispositions de la législation des Etats-Unis relatives aux brevets portant sur les plantes, bien que l'on puisse arguer, sur le plan scientifique, que la nature des micro-organismes se rapproche de celle des plantes.
2. L'Office des brevets et les tribunaux des Etats-Unis ont élaboré un ensemble de règles concernant la brevetabilité des micro-organismes et des procédés comportant l'utilisation de micro-organismes. Ces règles concernent au premier chef les exigences auxquelles la description des micro-organismes doit satisfaire pour les brevets délivrés aux Etats-Unis. Pour les micro-organismes nouveaux, dont la taxinomie est inconnue, la description doit être complétée par un dépôt du micro-organisme effectué selon certaines conditions de validité. Vous trouverez ci-joint la réglementation de l'Office des brevets concernant le dépôt des micro-organismes.
- II. 1. Par définition, la taxinomie d'un micro-organisme nouveau ne peut être déjà connue. C'est pourquoi une description écrite du micro-organisme ne serait pas suffisante pour satisfaire aux exigences de la divulgation telles qu'elles sont énoncées par notre législation sur les brevets. Il est donc nécessaire d'effectuer un dépôt du micro-organisme dans une collection de cultures acceptable, et la référence à ce dépôt doit figurer dans la demande de brevet.
2. a) On ne peut répondre à cette question par oui ou par non. Un dépôt, pour être acceptable, doit être effectué dans une collection de cultures publique, c'est-à-dire une collection offrant au public une liberté d'accès complète au dépôt auquel un brevet se réfère. Un dépôt effectué dans une collection de cultures privée ne suffirait pas, parce que n'offrant pas la garantie que l'accessibilité au public continuerait après la délivrance du brevet en cause. L'Office des brevets a posé la règle que l'accessibilité des dépôts effectués dans des collections privées était du domaine d'un contrat privé entre le déposant et le dépositaire, et tout contrat peut, par la suite, être modifié, annulé, ou impossible à faire exécuter. Des collections de culture "reconnues" peuvent être des collections privées; elles seraient alors inacceptables.
- b) Oui, que le déposant soit ou non un étranger, à condition qu'il s'agisse d'un dépositaire public et non privé. L'Office des brevets n'est pas, statutairement, habilité à refuser un brevet parce que la culture a été déposée hors des Etats-Unis auprès d'un dépositaire satisfaisant aux exigences spécifiques en la matière. Même si le micro-organisme en question ne peut être importé aux Etats-Unis, l'Office des brevets reconnaît actuellement la validité d'un dépôt étranger.
3. a) Oui. Le dépôt doit avoir été fait à la date de priorité.
- b) Oui. Les déposants, aux Etats-Unis, doivent avoir effectué le dépôt du micro-organisme au moment du dépôt de leur demande de brevet.
- c) Ne s'applique pas, selon la pratique suivie aux Etats-Unis en matière de brevets.

Etats-Unis d'Amérique - suite

4. Selon la réglementation de l'Office des brevets, le micro-organisme doit être accessible au public au moment où le brevet est délivré.

a) Généralement, le micro-organisme est tenu à disposition par le dépositaire. Le contrat de dépôt doit comporter des clauses propres à assurer que les spécimens seront tenus de façon permanente à disposition du public. Le déposant est généralement tenu de verser une redevance nominale pour l'entretien des cultures déposées, et ce, normalement, jusqu'au moment de la délivrance du brevet. Le public peut être tenu de verser une taxe nominale pour la délivrance des spécimens. Cependant, le dépositaire public, en tant que service public, met souvent les spécimens gracieusement à disposition, une fois le brevet délivré.

b) La législation sur les brevets exige seulement que la culture soit accessible au moment de la délivrance du brevet. Toutefois, le dépositaire peut la rendre accessible au public à tout instant. Elle doit rester accessible pendant toute la durée du brevet. La réglementation de l'Office des brevets n'impose aucune exigence d'accessibilité après l'expiration du brevet.

Il existe un nombre restreint de cas où, selon la loi des Etats-Unis sur les brevets, la culture déposée peut être rendue accessible à un tiers seulement durant le temps où la demande de brevet est en instance. La réglementation de l'Office des brevets comporte des dispositions visant ces cas.

c) Selon la loi des Etats-Unis, aucune restriction ne peut être imposée à l'égard des tierce parties qui demandent un spécimen. Le spécimen peut être utilisé à n'importe quelles fins, y compris à sa commercialisation. Les seuls droits exclusifs appartenant à celui qui a effectué le dépôt sont ceux que lui confère le brevet. Le déposant serait toutefois justifié d'inclure une clause contractuelle exigeant que le dépositaire identifie les personnes ayant reçu des spécimens, mais ces clauses contractuelles ne sauraient empiéter sur la liberté d'accès.

III. Un projet de loi No S. 2504, actuellement pendant devant le Congrès, et portant révision de la législation des Etats-Unis en matière de brevets, comporte, dans son article 112.f), des dispositions concernant les micro-organismes; son article 119.d) comporte également des dispositions sur leur dépôt, dans la mesure où cette question se rapporte au droit de priorité. Vous trouverez ci-joint copie de ces dispositions. D'une manière générale, elles ne font que codifier le droit jurisprudentiel des Etats-Unis, tel que nous l'avons exposé ci-dessus. Il convient cependant de remarquer que ce projet de loi No S. 2504 exige, comme une condition de brevetabilité dans notre pays, que le dépôt des cultures soit effectué auprès d'un dépositaire sis aux Etats-Unis.

B. Renseignements complémentaires

Dépôt de micro-organismes

Certaines inventions faisant l'objet d'une demande de brevet reposent sur l'utilisation de micro-organismes que la description de l'invention doit décrire conformément au titre 35 USC 112. Cela ne soulève pas de problèmes lorsque les micro-organismes utilisés sont connus et facilement accessibles au public. Mais si l'invention repose sur l'utilisation de micro-organismes moins bien connus et moins facilement accessibles, le déposant doit satisfaire à certaines exigences supplémentaires pour être en règle avec les dispositions de l'article 112.

Dans l'affaire Argoudelis et al., 168 USPQ 99 (CCPA, 1970), une procédure a été agréée comme conforme aux exigences du titre 35 USC 112. L'Office des brevets reconnaît donc la procédure suivante comme satisfaisant aux dispositions de l'article 112 visant les conditions que doit remplir la divulgation d'un micro-organisme nécessaire à la réalisation de l'invention :

1) Le déposant doit, au plus tard à la date du dépôt effectif aux Etats-Unis de la demande de brevet, avoir effectué un dépôt d'une culture du micro-organisme

Etats-Unis d'Amérique - suite

auprès d'un office dépositaire garantissant que ledit dépôt d'une culture du micro-organisme auprès d'un office dépositaire garantissant que ledit dépôt sera, en permanence, conservé et aisément accessible au public si un brevet est délivré, et cela dans des conditions propres à assurer que : a) pendant que la demande de brevet sera en instance, la culture sera accessible aux personnes habilitées par le Commissaire, conformément à la règle 14 du règlement d'application en matière de brevets et au titre 35 USC 122, et que : b) dès la délivrance du brevet, toutes les restrictions au libre accès du public à la culture ainsi déposée seront irrévocablement levées.

2) Mention du dépôt de la culture doit être faite dans le corps même de la description figurant dans la demande de brevet déposée, en indiquant le numéro d'identification dudit dépôt, le nom et l'adresse de l'office dépositaire, et, dans toute la mesure du possible, la description taxinomique du micro-organisme.

3) Le déposant ou ses ayants cause doivent donner l'assurance que la culture sera, en permanence, accessible au public auprès d'un office dépositaire remplissant les conditions fixées à l'alinéa 1) ci-dessus. Cette assurance peut être donnée sous forme d'une affirmation sous serment ou d'une déclaration écrite du déposant à cet effet.

L'examineur peut exiger que l'on fasse une copie du contrat signé entre le déposant et l'office dépositaire comme preuve de l'accessibilité de la culture conformément aux conditions indiquées ci-dessus.

29 avril 1971

S 2504 Article 112.f)

f) Lorsqu'une demande de brevet a pour objet un procédé comportant l'action d'un micro-organisme non encore connu ni accessible au public ou un produit obtenu par un tel procédé, une description écrite du micro-organisme, telle que prescrite à l'alinéa a) du présent article, est suffisante sous réserve que :

1) un dépôt homologué d'une culture du micro-organisme soit effectué par le déposant ou en son nom, ou par son prédécesseur de droit ou en son nom, au plus tard à la date du dépôt de la demande de brevet aux Etats-Unis;

2) la description écrite comporte le nom de l'office dépositaire et l'identification du dépôt homologué et que, d'une façon générale, elle soit rédigée en termes suffisamment descriptifs pour remplir les conditions fixées aux alinéas a) et b) du présent article.

g) Aux fins de l'alinéa f)1) du présent article, un dépôt homologué s'entend d'un dépôt :

1) effectué auprès d'un quelconque des offices dépositaires publics sis aux Etats-Unis, désignés pour ce faire par le Commissaire des brevets et ayant fait l'objet d'une publication à cet effet, et

2) accessible, sauf disposition contraire de la loi et sous réserve de la réglementation que pourrait édicter le Commissaire :

A) au public, dès la délivrance, au déposant ou à son prédécesseur de droit ou à son ayant cause, d'un brevet aux Etats-Unis qui se réfère audit dépôt; ou

B) antérieurement à la délivrance du brevet susvisé, selon les dispositions des articles 122 et 132.c) du présent titre.

S 2504 Article 119.d)

d) Si une demande revendiquant une priorité en application du présent article porte sur une invention relative à un procédé comportant l'action d'un micro-organisme non encore connu ni accessible au public ou à un produit obtenu par un



Etats-Unis d'Amérique - suite

tel procédé, et si un dépôt homologué est effectué en application de l'article 112.f) du présent chapitre, le dépôt homologué sera réputé avoir été effectué à la date où, pour la première fois, une demande de brevet étrangère dont la priorité est revendiquée mentionnera, en donnant les références permettant de l'identifier, qu'un dépôt du même micro-organisme a été effectué auprès d'un office dépositaire public.

(Traduction)

FINLANDE

D'après la législation finlandaise, les nouvelles souches végétales ou animales ne sont pas brevetables; seuls les procédés microbiologiques et les produits obtenus grâce à ces procédés font exception à cette règle.

Pour l'instant, toutefois, la brevetabilité des produits alimentaires et des médicaments est temporairement limitée aux méthodes de fabrication de ces derniers. Les réponses à la première partie de votre questionnaire sont par conséquent les suivantes :

- a) oui
- b) non pour les produits alimentaires et les médicaments, oui pour les autres produits
- c) et d) non.

En ce qui concerne la partie I.2. du même questionnaire, toutes les dispositions habituelles relatives à la nouveauté de l'invention et à la précision de la description de l'invention sont valables. Quant aux éléments qui sont nécessaires pour la clarté de la description dans le domaine de la microbiologie, des dispositions particulières ont été édictées par l'Office finlandais des brevets, en coopération avec les autres offices de brevets nordiques.

Ces dispositions particulières contiennent aussi la plupart des réponses à la deuxième partie de votre questionnaire. En reprenant les points pertinents de celles-ci, les réponses sont les suivantes :

II.1. Il n'est pas absolument nécessaire de déposer le nouveau micro-organisme dans une collection de cultures. Les termes utilisés dans les dispositions particulières sont qu'il est "opportun et recommandé de déposer l'organisme auprès d'une organisation scientifique de renommée internationale, indépendante de l'inventeur et/ou du déposant, soit dans ce pays soit à l'étranger".

II.2. Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, il suffit que l'organisme soit déposé dans une organisation scientifique, quelle qu'elle soit, et aucune reconnaissance "officielle" n'est nécessaire.

II.3. La date de priorité est le point le plus important à cet égard, en ce sens que si aucun dépôt n'est effectué à la date où commence la période de protection par un brevet, la description, pour être acceptable, doit être conforme aux règles édictées par les dispositions particulières, c'est-à-dire que les micro-organismes en question doivent pouvoir être identifiés d'après la description.

II.4. Les dispositions particulières ne contiennent aucune précision sur ce point et nous pouvons en conclure que l'identification du micro-organisme est essentielle.

III. Ainsi qu'il a déjà été indiqué plus haut, les brevets ne peuvent à l'heure actuelle porter sur des substances alimentaires ou des médicaments, même obtenus par un procédé microbiologique, et peuvent seulement être accordés pour des méthodes de fabrication de ces produits. Il est possible toutefois que cette situation change lorsque le public se sera accoutumé à l'idée que les médicaments peuvent aussi être brevetables.

(Traduction)

FRANCE

I. Brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes

1. La loi du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention et ses textes d'application ne contiennent pas de dispositions particulières quant aux conditions de brevetabilité d'inventions portant sur des micro-organismes. En conséquence le droit commun s'applique en ce qui concerne la brevetabilité de telles inventions (exigence du caractère industriel, de la nouveauté et d'une activité inventive).

Si, par ailleurs, on tient compte des dispositions de l'article 2(b) de la Convention de Strasbourg de 1963, signée par la France bien que non encore ratifiée, qui prévoient expressément que des brevets peuvent être accordés pour les procédés, il apparaît donc que rien ne s'oppose à ce qu'un brevet puisse être valablement délivré pour:

- a) un procédé comportant l'action d'un micro-organisme;
- b) un produit obtenu grâce à un tel procédé.

Bien que les arrêts en la matière soient peu nombreux et aient été rendus sous l'empire de l'ancienne loi de 1844 sur les brevets d'invention, on peut citer à l'appui de la brevetabilité des procédés microbiologiques et des produits obtenus par ces procédés:

- un jugement du 9 mai 1957 du Tribunal Civil de la Seine (Société MERCK / Société SIFA) - (Annales de la propriété industrielle - 1963 pages 329 à 343) - selon lequel sont brevetables d'une part une application nouvelle d'un micro-organisme connu, en l'espèce le Streptomyces Griseus, en vue de la fabrication d'un produit nouveau, en l'espèce la vitamine B 12, d'autre part le produit tel qu'obtenu par ledit procédé, dans les usages industriels décrits par le brevet;
- un jugement du 29 mars 1965 du Tribunal de Grande Instance de la Seine (Société PFIZER / Sociétés TORAUDE et PIERREL) reconnaissait la brevetabilité d'un "procédé de préparation d'antibiotiques dont la caractéristique essentielle est l'utilisation des propriétés de l'espèce de micro-organismes appelés "Streptomyces Rimosus";
- les jugements et arrêts rendus entre 1967 et 1971 (Société MERCK / Sociétés VEGETADROG et PIERREL) relatifs également à la brevetabilité de la vitamine B 12 dans ses applications industrielles et de son procédé de fabrication par l'action d'une classe de micro-organismes (Annales de la propriété industrielle - 1971 - pages 85 à 106).

c) En ce qui concerne la découverte d'un micro-organisme nouveau existant dans la nature, celle-ci, comme toute découverte d'un produit ou d'un phénomène naturel, n'est pas brevetable en tant que telle. La loi de 1968 (article 7, 1<sup>o</sup>) a repris le principe de la loi de 1844 (article 30, 3<sup>o</sup>) selon lequel sont exclues de la brevetabilité les découvertes purement scientifiques dont on n'a pas indiqué les applications industrielles. Un brevet relatif à un champignon a été déclaré nul en raison du fait "qu'un produit naturel, quelque intéressante que puisse être sa découverte et de quelque utilité qu'il puisse être dans l'industrie, ne saurait, en dehors de toutes méthodes industrielles d'application de procédés industriels nouveaux, faire l'objet d'un brevet" (Tribunal Civil de la Seine 16 juillet 1921 et Cour d'Appel de Paris 22 juin 1922 - Société AMYLO / Société BOULARD - Annales de la propriété industrielle 1922 pages 3 4 6 et suivantes). Par contre, dans le cas de la vitamine B 12, le jugement précité, du 9 mai 1957, a estimé que la découverte d'un produit naturel ignoré dont sont indiquées des applications industrielles est susceptible de brevetabilité.

d) La question de la brevetabilité d'une nouvelle souche d'un micro-organisme existant obtenue par un procédé, par exemple par mutation, peut soulever des difficultés touchant tant à la nature du procédé (opérations de mutation et de sélection qui peuvent faire appel à des phénomènes naturels), ou à sa nouveauté, qu'au point de savoir si la protection peut être revendiquée pour la seule espèce mutante obtenue par le procédé ou encore s'étendre aux mutations intermédiaires.

France - suite

2. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le droit commun s'applique en ce qui concerne la brevetabilité d'inventions portant sur des micro-organismes. Il en est de même pour ce qui est de la validité des brevets dont elles ont fait l'objet : sous peine de nullité du brevet, la description doit exposer l'invention de façon suffisante pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter - Article 49 de la loi de 1968. Si ces dispositions (ou celles de l'article 30, 6° de l'ancienne loi de 1844) n'ont pas, jusqu'à présent, donné lieu à une jurisprudence applicable directement en l'espèce, on peut cependant citer, à titre indicatif, un arrêt du 20 juin 1969 de la Cour de Paris dans l'affaire Société MERCK / Sociétés VEGETADROG et PIERREL; "...la description du procédé répond aux exigences de la loi quand elle permet à l'homme de l'art de la réaliser sans autres recours que ses connaissances professionnelles; ...la détermination des micro-organismes dont la fermentation engendrera la vitamine B 12 sera donc suffisante, si l'homme de laboratoire peut, avec les indications du brevet et celles de la technique courante, choisir l'espèce et la souche bactérienne convenable sans avoir à rien inventer lui-même".

II. Divulcation et accessibilité pour le public

1. En l'absence de dispositions particulières de la loi, le déposant doit décider, s'il estime que les indications données dans la demande de brevet sur le micro-organisme sont insuffisantes pour répondre aux exigences de la loi en la matière, s'il convient d'effectuer un dépôt du micro-organisme nouveau dans une collection de cultures afin de pouvoir se référer à ce dépôt dans la description. Il appartiendra cependant aux Tribunaux d'apprécier si un tel dépôt peut pallier l'insuffisance de description écrite au sens de l'article 49 de la loi de 1968. En effet, bien que la réglementation (décret du 5 décembre 1968 - article 3.c) donne au déposant la faculté de se référer, dans sa description, à des "échantillons", le rôle de ces échantillons n'est pas précisé et il n'est prévu nulle part qu'ils peuvent sinon se substituer à un exposé de l'invention, du moins le compléter.

2. La pratique montre que la description de demandes de brevets d'origine étrangère, déposées en France sous priorité pour des inventions concernant des micro-organismes, fait souvent état d'un dépôt du micro-organisme auprès d'une collection de cultures. L'institution détenant cette collection de cultures peut être située, soit dans le pays d'origine de la demande antérieure, soit dans un autre pays. Les noms des institutions suivantes peuvent être ainsi relevés dans ces descriptions :

- NRRL (Fermentation division of the Northern Regional Research Laboratory) = Northern Utilisation Research & Development Division of the U.S. DPT of Agriculture, Peoria, Illinois - (U.S.A.).
- ATCC (American Type Culture Collection) 2112 M. Street NW, Washington 7 DC ou 12301 Park Lawn Drive, Rockville, Maryland 20852 (U.S.A.).
- Dpt of Microbiology, Type Culture Collection, Rutgers University, New Brunswick, State University of New Jersey (U.S.A.).
- Commonwealth Mycological Institute, Kew, Surrey (Grande-Bretagne).
- National Collection of Industrial Bacteria, Aberdeen (Grande-Bretagne).
- National Chemical Laboratory, Teddington (Grande-Bretagne).
- Centraal Bureau voor Schimmelcultures, Baarn (Pays-Bas).
- Institut National de l'Hygiène Publique (Hongrie).
- Fermentation Research Institute, Agency of Industrial Science & Technology, 8-1, 5-Chome, Inage-Higashi, Chiba Prefecture (Japon).

Jusqu'à présent, en l'absence de dispositions légales en la matière, aucune institution française détenant des collections de cultures ne s'était estimée habilitée à recevoir des dépôts de micro-organismes en vue de demandes de brevets. Pour cette raison, les déposants français de demandes de brevets relatives à des micro-organismes désireux de recourir à cette pratique procédaient à un dépôt de la souche du micro-organisme auprès d'une des institutions étrangères précitées,

France - suite

en mentionnant dans le mémoire descriptif et les revendications, l'institution auprès de laquelle la souche a été déposée et le numéro d'identification qui lui a été attribué. Il convient de noter que, parfois, la demande d'origine française revendique la priorité d'un premier dépôt dans le pays où est situé l'institution qui a recueilli la souche du micro-organisme mentionné dans la demande.

Toutefois, le Museum d'histoire naturelle de Paris (Service de Cryptogamie) a récemment accepté le dépôt de micro-organismes en vue d'une demande de brevet en France.

3. Dans les exemples indiqués sous le point 2, les dépôts ont été effectués, suivant le cas, antérieurement, soit à la date de priorité, soit à la date de dépôt en France.

4. Aucun renseignement disponible en ce qui concerne les questions posées sous ce paragraphe.

III. Une modification de la réglementation française sur les brevets d'invention est actuellement à l'étude pour tenir compte des problèmes posés par les inventions portant sur des micro-organismes. Cette étude tiendra évidemment compte des dispositions adoptées en la matière par la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen.

(Original)

HONGRIE

I. 1. a) Un brevet peut être valablement obtenu pour un procédé de ce type.

b) à d) Les inventions de ce type ne sont pas brevetables (un brevet ne peut être valablement obtenu).

2. La loi contient des dispositions réglementant la procédure de demande de brevets portant sur des inventions fondées sur l'action de souches de micro-organismes connus ou nouveaux. Selon ces dispositions, un document attestant que le micro-organisme a été déposé doit être annexé à toute demande de brevet portant sur des inventions basées sur l'utilisation de souches de micro-organismes. Le dépôt du micro-organisme doit précéder le dépôt de la demande de brevet. Si la souche a été déposée postérieurement au dépôt de la demande de brevet la date du dépôt de la souche est réputée être celle du dépôt de la demande. S'il s'agit de souches connues, l'attestation de dépôt peut être remplacée par une copie authentique du répertoire de l'office dépositaire indiquant les spécifications par lesquelles la souche est identifiée. En vertu de l'article 6.2) de la loi sur les brevets, les obtentions végétales et animales ainsi que les procédés permettant de les obtenir sont brevetables si la variété de plante ou la race animale obtenue est nouvelle, homogène et relativement stable. Les articles 67 à 71 de la loi sur les brevets contiennent des dispositions particulières applicables aux obtentions végétales et animales.

Etant donné que les micro-organismes peuvent être considérés comme des plantes, ils seraient brevetables au sens de la loi, mais la brevetabilité de souches de micro-organismes n'a pas été confirmée par la jurisprudence.

II. 1. S'il s'agit de micro-organismes nouveaux ou déjà connus, il est nécessaire d'effectuer un dépôt et de s'y référer dans la description.

2. a) La souche de micro-organisme doit être déposée à l'Institut national de la Santé publique, dans la Collection nationale des micro-organismes, à Budapest.

b) Le dépôt peut aussi être effectué dans une collection de cultures hors du pays, mais le dépôt effectué auprès d'un organisme étranger ne peut être pris en considération que sous réserve de réciprocité. Le Président de l'Office national des inventions est compétent pour trancher la question de la réciprocité, s'il y a lieu.

3. b) Au plus tard à la date de dépôt de la demande.

4. Qu'il soit nouveau ou déjà connu, le micro-organisme doit être rendu accessible au public.

a) L'Institut national de la Santé publique doit tenir les données relatives à la souche déposée comme confidentielle jusqu'à la publication de la demande de brevet; après quoi, l'Institut est tenu de communiquer la souche, moyennant paiement, à quiconque la réclame aux fins de l'examen et de notifier le fait au déposant.

b)ii) A la date de publication de la demande.

c) Les dispositions de la loi exigent que le tiers déclare que la souche ne sera utilisée qu'à des fins d'examen.

III. Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les brevets, il a été pris position sur les points suivants sur la base de la pratique suivie en matière de brevets au cours des trois dernières années :

a) Dans le domaine de la microbiologie, la portée de la demande de brevet doit être définie par rapport à chacune des souches déposées. Le numéro de dépôt attribué à la souche dans la collection de cultures doit figurer dans les revendications.

Hongrie - suite

b) Aucune attestation de dépôt n'est exigée si la demande concerne un procédé visant à récupérer une substance donnée issue de la fermentation d'un bouillon de culture obtenu à partir d'une souche déposée, sous réserve que la description donne en détail tous les renseignements relatifs au micro-organisme et au procédé de culture.

c) S'il s'agit d'une invention fondée sur l'utilisation d'une souche déposée, sa portée ne peut s'étendre à l'utilisation de variétés ou de mutations issues de cette souche.

(Traduction)

IRAN

Nous avons l'honneur de vous informer qu'il n'existe pas de réglementation spécifique relative à la protection des inventions concernant des procédés microbiologiques, leurs applications et les produits obtenus par ces procédés.

Toutefois, le Code iranien d'enregistrement des brevets dispose, dans son article 27.1) et 2), comme suit :

"Peuvent demander l'enregistrement ceux qui prétendent :

1. avoir inventé un produit industriel nouveau;
2. avoir inventé un nouveau procédé, ou une nouvelle application d'un procédé existant, en vue d'obtenir un produit industriel ou agricole.

Les inventions susvisées sont brevetables.

(Traduction)



IRLANDE

I. 1. Des brevets ont été délivrés en Irlande pour des procédés comportant l'action de micro-organismes non encore connus ni rendus accessibles au public. Des revendications portant sur un produit obtenu grâce au procédé inventé ont été acceptées. Aucune revendication portant sur le micro-organisme lui-même, qu'il s'agisse d'un micro-organisme existant dans la nature ou d'un micro-organisme résultant d'une mutation provoquée, ne peut être acceptée.

2. La loi irlandaise sur les brevets ne contient aucune disposition spécifique sur les micro-organismes, et il n'existe aucune décision judiciaire sur cette question. Les observations ci-dessus relèvent donc de la pratique suivie par l'office.

II. 1. et 2. Selon la loi de 1964 sur les brevets, la description, telle qu'elle a été déposée, est soumise à l'inspection du public 18 mois après la première date de priorité revendiquée. Tout déposant doit décrire en détail son invention en indiquant:

a) Comment elle peut être réalisée, et doit divulguer dans la description complète la meilleure méthode pour la réaliser. Il s'ensuit que si l'invention porte sur un procédé comportant l'utilisation d'un micro-organisme nouveau, le déposant doit décrire ce procédé, donner une description taxinomique complète du micro-organisme et en déposer un spécimen auprès d'un centre de collection de cultures reconnu, qui le rendra accessible au public moyennant une taxe raisonnable.

b) Comme il n'existe pas de centres de ce genre en Irlande, les centres étrangers sont acceptés pourvu qu'ils mettent les échantillons à disposition des personnes résidant en Irlande. Cela signifie que le déposant doit lever irrévocablement au moment de la soumission à l'inspection publique toutes restrictions mises à l'accessibilité de sa culture au public irlandais.

3. Le spécimen doit avoir été déposé auprès du centre de collection de cultures à la date du dépôt de la demande. Dans les inventions portant sur des procédés micro-biologiques, l'essence de l'invention réside dans l'utilisation d'un micro-organisme déterminé. Le déposant doit apporter la preuve qu'il était en possession de l'invention à la date de la demande en fournissant la description taxinomique du micro-organisme, son numéro de dépôt auprès d'un centre de collection de cultures reconnu et la description du procédé d'utilisation.

Il n'existe pas dans la loi irlandaise de disposition fixant à quelle date le micro-organisme doit être rendu accessible au public. Cette date n'a pas à être antérieure à celle de la soumission à l'inspection du public. Si on interprète la notion de soumission à l'inspection publique comme signifiant que l'invention dans sa totalité doit être divulguée au public, cela signifierait que le spécimen du micro-organisme doit être rendu accessible dès cette date. Il semblerait raisonnable que des spécimens soient accessibles aux fins d'examen en cas d'une procédure d'opposition.

4. La mise à disposition à la date de la publication, une fois la demande acceptée, paraîtrait donc tardive si on veut compter un délai raisonnable pour procéder aux essais et préparer la procédure d'opposition. Il conviendrait aussi de prévoir des mesures de sauvegarde contre d'éventuels abus durant la période entre la soumission à l'inspection publique et la délivrance du brevet, les tiers n'ayant pas le droit de se servir de l'invention jusqu'à la date d'expiration du brevet. La loi de 1964 sur les brevets ne contient aucune disposition et aucune décision judiciaire n'a été rendue à propos de ces mesures de sauvegarde.

La pratique suivie a été, semble-t-il, que la délivrance de spécimens par les Centres de collection de cultures soit subordonnée au consentement du propriétaire. Cette pratique est compréhensible mais peu satisfaisante. On a suggéré que le consentement du propriétaire soit obligatoirement réputé acquis sur injonction du Contrôleur qui l'assortirait de conditions propres à sauvegarder les droits du breveté; par exemple interdiction que le micro-organisme puisse être utilisé à des fins commerciales ou interdiction que les spécimens soient communiqués à d'autres personnes.

III. Nous n'avons rien à ajouter concernant la procédure suivie en Irlande en matière de brevets dans les cas d'inventions concernant des procédés microbiologiques ou des produits obtenus par ces procédés.

ITALIE

Suite à votre circulaire du 16 août 1973, nous vous informons que la législation de notre Pays ne prévoit pas des dispositions de loi spécifiques au sujet de la brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes; cette brevetabilité - en effet - est réglée par la loi générale sur la délivrance des brevets.

On peut néanmoins prévoir que, dans une prochaine révision de la loi nationale sur les brevets, une réglementation précise de cette matière sera faite tout en tenant compte des résultats des travaux réalisés par votre Organisation et des dispositions correspondantes, qui se trouvent déjà dans la Convention sur le "Brevet Européen".

(Original)

LUXEMBOURG

En me référant à votre circulaire No 1753 - 453 du 16 août 1973, en annexe à laquelle vous avez bien voulu me soumettre un questionnaire relatif à la procédure en matière de brevets portant sur des inventions concernant des procédés microbiologiques ou des produits obtenus par ces procédés, j'ai l'honneur de vous faire tenir ci-après la réponse des autorités luxembourgeoises :

La législation luxembourgeoise ne comporte aucune disposition particulière touchant les inventions microbiologiques et jusqu'à présent le Service de la propriété industrielle n'a jamais été saisi d'un cas concret en cette matière.

Cela n'empêche que la question gagne en actualité et qu'elle est à l'étude non seulement auprès de l'OMPI mais également auprès d'un certain nombre d'administrations nationales et d'organisations internationales non gouvernementales. Il mérite d'être relevé que la Convention sur le brevet européen, signée à Munich le 5 octobre 1973, prévoit expressément la brevetabilité des inventions en question. Or, le dépôt de telles inventions soulève un certain nombre de problèmes assez complexes notamment en relation avec le dépôt des souches de micro-organismes. Une solution à ces problèmes devra être trouvée au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de la Convention sur le brevet européen. Les autorités luxembourgeoises suivront donc avec attention les études en cours et espèrent pouvoir en profiter lors de la prochaine réforme de la loi luxembourgeoise sur les brevets.

(Original)

MALTE

En ce qui concerne la première partie du questionnaire (brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes), l'article 3 de l'Ordonnance sur la protection de la Propriété industrielle indique ce qui est brevetable, à savoir :

- a) l'invention d'un procédé ou résultat industriel nouveau;
- b) l'invention de méthodes nouvelles, ou l'application nouvelle de méthodes connues, pour l'obtention d'un résultat ou procédé industriel.

Tandis que l'article 4 énumère ce qui n'est pas brevetable, à savoir :

- a) les inventions ou découvertes relatives à des commerces contraires à la loi, aux bonnes mœurs ou à la sécurité publique;
- b) les inventions ou découvertes qui n'ont pas pour objet la production de substances corporelles;
- c) les inventions ou découvertes purement théorétiques;
- d) les plans et combinaisons de crédit ou de finances.

Partie II. Divulgarion et accessibilité pour le public.

Selon notre législation, une demande écrite est suffisante sous réserve qu'elle satisfasse pleinement aux exigences des articles 8, 9 et 10 de l'Ordonnance sur la Protection de la Propriété industrielle, qui disposent comme suit :

"Article 8. Toute demande de ce genre doit être déposée par l'inventeur ou son mandataire, et comporter :

- a) les prénom, nom, nationalité et domicile du déposant et de son mandataire, le cas échéant;
- b) une déclaration que la personne qui dépose la demande ou au nom de laquelle la demande est déposée est - ou, en cas de demande conjointe, que l'un ou plusieurs des déposants est ou sont - en possession d'une invention ou d'une découverte dont il(s) affirme(nt) être le(s) premier(s) et véritable(s) inventeur(s) et pour laquelle il(s) désire(nt) obtenir un brevet.

Article 9. Lorsque la demande de brevet est déposée par deux ou plusieurs personnes conjointement, un brevet peut leur être délivré conjointement.

Article 10. A la demande doivent être joints :

- a) deux exemplaires d'un mémoire descriptif, soit provisoire soit complet;
- b) la taxe qui, selon la présente Ordonnance, doit être payée lors du dépôt de la demande de brevet;
- c) lorsqu'un brevet est revendiqué selon l'article 5, le titre original, ou une copie authentique de ce dernier, prouvant la délivrance d'un brevet étranger;
- d) s'il y a un mandataire, le pouvoir sous seing public ou privé, à condition que dans ce dernier cas la signature du mandant soit certifiée par le représentant diplomatique ou consulaire de Malte dans le pays en cause, ou par un membre du service diplomatique, du service consulaire ou d'un autre service étranger d'un gouvernement qui s'est engagé, par accord avec le Gouvernement de Malte, à représenter les intérêts de ce dernier dans le pays en cause, ou par toute personne habilitée à cet effet par le Gouverneur général, ou encore - en l'absence de telles personnes - par l'officier compétent gouvernemental ou municipal du district du domicile du mandant;
- e) une liste des documents et objets présentés."

Malte - suite

Ce qui précède rend inutile, nous semble-t-il, de répondre aux paragraphes 2, 3 et 4 de la deuxième partie du questionnaire.

Nous n'avons pas d'autres informations à vous communiquer concernant la procédure pratiquée à Malte en matière de brevets portant sur des inventions concernant des procédés microbiologiques ou des produits obtenus par ces procédés.

(Traduction)

NORVEGE

- I. 1. a) Oui.  
b) Oui.  
c) Non.  
d) Non.

2. En ce qui concerne les produits alimentaires ou pharmaceutiques, il ne peut être délivré de brevet portant sur le produit lui-même mais seulement sur le procédé de fabrication, à moins que le Gouvernement n'en décrète autrement (voir loi sur les brevets, art. 72.1)).

II. 1. Selon la loi sur les brevets, art. 9.2), la description doit être suffisamment claire pour qu'une personne du métier puisse la mettre à exécution. Outre une description du nouveau micro-organisme, il est donc exigé qu'il soit déposé auprès d'une institution scientifique nationale ou étrangère, de réputation internationale, et qui soit indépendante de l'inventeur (du déposant). Le dépôt doit être spécifié dans la description.

2. Voir le paragraphe II.1. ci-dessus.

3. Le numéro du dépôt doit être indiqué antérieurement à l'acceptation de la demande pour la mise à l'inspection publique.

4. Nous n'avons, jusqu'ici, eu à traiter que des demandes qui ne comportaient aucune restriction imposée quant à leur accessibilité pour le public. La question de savoir si le micro-organisme est effectivement accessible au public n'a pas fait l'objet d'enquêtes.

(Traduction)

NOUVELLE-ZELANDE

I. Brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes

1. La question de la validité relève de l'appréciation du tribunal et aucun avis ne peut être donné en l'absence de toute décision judiciaire.

a) Un brevet pourrait être obtenu pour un tel procédé.

b) Un brevet pourrait être obtenu pour un tel produit.

c) Aucun brevet ne pourrait être obtenu pour un micro-organisme découvert dans la nature.

d) Il est probable qu'un tel procédé serait brevetable et que le produit obtenu par ce procédé serait brevetable à condition de ne pas être présent ni découvert dans la nature.

2. Non.

II. Divulgation et accessibilité pour le public

1. La description complète doit donner des indications suffisantes pour permettre à des personnes du métier d'identifier le micro-organisme et doit préciser où il est possible d'obtenir, de plein droit, un échantillon à la date de publication de la description. Cela signifie, estime-t-on, qu'un dépôt dans une collection de cultures néo-zélandaise reconnue est absolument nécessaire au plus tard à la date de publication de la description.

2. a) Seule une collection de cultures reconnue serait, semble-t-il, jugée suffisante compte tenu du fait qu'il est nécessaire que le micro-organisme soit librement accessible à la date de publication de la description et qu'il le soit constamment.

b) Non.

3. A la date ou avant la date de publication de la description.

4. Le micro-organisme doit être rendu accessible au public.

a) Aucune réponse ne peut être donnée.

b) A la date ou avant la date de publication de la description.

c) Aucune restriction absolue ne peut être imposée après publication de la description.

III. Aucune information complémentaire n'est disponible.

(Traduction)

PAYS-BAS

I. Brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes

1. a) Oui.
- b) Oui.
- c) Incertain. Il n'existe pas de jurisprudence sur la question.
- d) Douteux. Il n'y a guère de jurisprudence sur la question. Un brevet a été refusé en 1956 pour non-reproductibilité du procédé et parce que la méthode en était évidente (cf. Bijblad bij De Industriële Eigendom 1956 p. 75).

2. Il n'y a pas dans notre législation de dispositions distinctes relatives à la brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes. Des brevets sont néanmoins délivrés pour des procédés comportant l'action de micro-organismes, comme cela ressort de la jurisprudence tant de l'Office des brevets que des tribunaux. Un projet de modification de la législation prévoit la protection des substances nouvelles, en tant que telles, indépendamment de leurs méthodes de préparation.

II. Divulgaration et accessibilité pour le public

1. Le dépôt du micro-organisme nouveau et une référence à ce dépôt dans la description sont exigés, mais seulement si l'Office des brevets estime qu'il s'agit d'un micro-organisme qu'il est difficile de se procurer par un autre moyen. Cette exigence ne s'applique pas lorsque, par exemple, l'Office des brevets estime que le micro-organisme peut être facilement isolé de son habitat naturel ou s'il est déjà disponible dans une collection de cultures ouverte au public.

2. a) Seulement dans une collection reconnue par le Président de l'Office des brevets.

b) Oui, sous réserve de ce qui est dit sous le paragraphe 2.a).

3. a) + b) + c) Non. Le dépôt est effectué sur demande de l'Office des brevets. Cette demande n'est pas formulée avant que le déposant ait déposé une requête tendant à ce qu'une décision soit prise sur la délivrance du brevet (art. 22 J) de la loi sur les brevets). Le dépôt doit en tout cas être effectué antérieurement à la seconde publication, c'est-à-dire une fois l'examen effectué et au moment où le délai fixé pour former opposition commence à courir (cf. art. 25 de la loi néerlandaise sur les brevets).

4. Oui.

a) Le déposant doit apporter la preuve que le laboratoire où la culture est conservée a reçu pour instructions de livrer des cultures de la souche déposée à toute personne qui en ferait la demande à partir de la seconde publication et jusqu'à l'expiration du brevet, et que ledit laboratoire suivra ces instructions. Cette preuve doit être apportée sous forme d'un reçu délivré par le laboratoire qui conserve la culture et attestant que la culture a été confiée à sa garde, qu'il la maintiendra vivante et qu'il la tiendra à disposition, sur demande, à partir de la date mentionnée sous le paragraphe 4.b).

b) A la date de la seconde publication, c'est-à-dire une fois l'examen effectué et au moment où le délai d'opposition commence à courir (cf. art. 25 de la loi néerlandaise sur les brevets).

c) L'Office des brevets n'impose aucune restriction à l'égard des tiers demandant un spécimen d'une culture brevetable, mais le déposant peut y mettre des conditions déterminées s'il le désire. Ces conditions ne peuvent être autres que les suivantes :

- 1) la personne qui demande un spécimen doit donner son nom et son adresse;
- 2) copie de sa demande doit être transmise au déposant ou au propriétaire;



Pays-Bas - suite

3) la personne qui demande un spécimen doit s'engager vis-à-vis du déposant ou du propriétaire à ne pas le communiquer à qui que ce soit (cf. règle 28 du Système européen pour la délivrance des brevets tel qu'il a été approuvé à Munich en septembre 1973).

Le laboratoire qui conserve la collection de cultures peut demander le paiement des frais normaux de délivrance et d'envoi des cultures.

III. Le Président de l'Office néerlandais des brevets publie au Journal officiel de l'Office intitulé : "Bijblad bij De Industriële Eigendom" le nom des laboratoires reconnus pour exercer les fonctions de dépositaire des micro-organismes et en assurer la conservation et l'accessibilité pour le public. Jusqu'au mois d'octobre 1973, les seuls dépositaires reconnus étaient les laboratoires nationaux "C.B.S." à Baarn pour les champignons (et les actinomycètes) et le "Het Laboratorium voor Microbiologie" de l'Université technique de Delft pour les bactéries. L'Office des brevets a conclu des accords avec eux.

La pratique qui s'est instituée au cours du temps est la suivante :

Si l'examineur estime que le micro-organisme est indispensable pour permettre à une personne du métier de mettre l'invention à exécution et qu'il n'est pas possible de se le procurer autrement, il signifie au déposant de la demande qu'il y a lieu de déposer le micro-organisme en question. Un jeu de formules a été mis au point pour ce faire : les formules A, B.1 et B.2. La notification d'avoir à effectuer un dépôt est faite sur la formule A; le déposant doit alors remplir la formule B.1 ou B.2, selon les cas, et l'envoyer au laboratoire dépositaire avec sa ou ses souches.

Le déposant cède ces cultures au laboratoire pour être versées dans leurs collections publiques, sous réserve que sa demande soit acceptée. Si elle est acceptée, une seconde publication de la demande s'ensuit et le délai d'opposition commence à courir. La cession est irrévocable. L'Office néerlandais des brevets exige un reçu du laboratoire comme pièce justificative.

Enfin, l'Office des brevets informe le laboratoire qui conserve la culture de la décision prise quant à l'acceptation de la demande (en utilisant la formule C). Les souches sont alors soit versées dans la collection publique, si la demande est acceptée, soit détruites, si la demande est rejetée.

(Traduction)

PHILIPPINES

A I. Brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes

1. a) Oui.
- b) Oui.
- c) Non.
- d) Non.

2. Oui; l'article 14.a) de la loi sur les brevets des Philippines, Republic Act No 165, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la circulaire-mémorandum TSE-73-1 du 8 janvier 1973 de l'Office des brevets.

II. Divulgaration et accessibilité pour le public

1. Une description du nouveau micro-organisme doit figurer dans la divulgation de la demande de brevet. Le dépôt du nouveau micro-organisme dans une collection de cultures est aussi exigé; voir ci-joint la copie de la circulaire-mémorandum TSE-73-1.

2. a) L'institution qui détient la collection de cultures doit être reconnue.
- b) La collection de cultures peut être située en dehors du territoire des Philippines, à condition qu'elle soit reconnue.

3. a) Oui, le dépôt doit être effectué à la date de priorité.
- b) A la date de dépôt s'il n'est pas fait en vertu de la Convention.
- c) Non, il doit l'être dans les conditions prévues aux points a) et b) ci-dessus.

4. a) Oui, le dépôt du nouveau micro-organisme est exigé; le micro-organisme doit être rendu accessible au public (voir la circulaire-mémorandum TSE-73-1), par exemple en imposant au titulaire du brevet ou à l'institution détenant le spécimen de la collection de cultures l'obligation de vendre à toute personne intéressée.

b) Le micro-organisme doit être rendu accessible à la date de la délivrance du brevet.

c) Aucune restriction n'est imposée aux tiers qui demandent un échantillon. Cette demande ne peut, en tout état de cause, être satisfaite qu'après la délivrance du brevet.

III. Nous pensons que la copie de la circulaire-mémorandum jointe à la présente lettre donne toutes les indications relatives à la procédure de délivrance des brevets applicable aux Philippines en ce qui concerne les inventions portant sur des procédés microbiologiques ou sur des produits obtenus grâce à ces procédés.

Philippines - suite

B Renseignements complémentaires

République des Philippines  
Département du Commerce et du Tourisme  
Office des Brevets des Philippines

CIRCULAIRE TSE/73-1

A : tous ceux que cela concerne  
Du : Directeur des brevets

Conditions prescrites à l'égard des descriptions de brevets ayant pour objet des procédés impliquant l'utilisation de micro-organismes pour la préparation de substances ayant des propriétés thérapeutiques et d'autres substances utiles.

On a pu observer que certaines demandes de brevets d'invention concernant des procédés impliquant l'utilisation de cultures de micro-organismes contenaient des divulgations qui ne répondaient pas aux conditions prescrites à l'article 14.d) de la loi sur les brevets ou que certaines exigences formelles étaient constamment négligées au cours de la procédure.

Afin d'instituer une procédure d'examen uniforme et standard pour tous les cas impliquant l'utilisation de micro-organismes, les principes directeurs qui sont énoncés ci-après devront dorénavant être suivis :

1. Chaque fois qu'un procédé revendiqué pour la fabrication d'une substance ou d'un produit utile précise qu'une nouvelle souche de micro-organisme a été utilisée, la divulgation doit indiquer la source et la méthode d'isolation de la souche en donnant une description complète des caractéristiques microbiologiques du micro-organisme. Ceci est nécessaire afin de pouvoir identifier correctement le micro-organisme et de permettre à l'examineur de comparer la description taxonomique avec les descriptions de souches connues afin de confirmer que la souche est réellement nouvelle, si cette nouveauté est mise en question.

La divulgation doit également comporter une description détaillée du procédé utilisé pour fabriquer la substance ou le produit utile à l'aide du micro-organisme.

2. La condition prescrite au point précédent doit aussi être remplie si la revendication porte également sur la substance ou le produit utile.

3. Toutefois, lorsque au moment du dépôt d'une demande de brevet, la condition prescrite au premier alinéa du point 1 des principes directeurs n'est pas remplie, mais que le ou les déposants ont, avant ou à la date du dépôt de la demande de brevet, déposé la culture de la souche de micro-organisme dans une collection de cultures publique et reconnue, la demande peut être modifiée de manière à comporter la description taxonomique dudit micro-organisme, à condition de déposer une déclaration sous serment indiquant que la description taxonomique qu'il est demandé d'incorporer à la demande correspond au micro-organisme tel qu'il a été déposé et correctement identifié, et aussi à condition qu'une preuve du dépôt du micro-organisme et le numéro d'identification lui ayant été attribué par l'institution dépositaire soient remis à cet Office.

4. D'autre part, lorsque au moment du dépôt d'une demande de brevet, la culture du micro-organisme n'a encore fait l'objet d'aucun dépôt dans une collection de cultures publique et reconnue mais que la description taxonomique du micro-organisme, sa source et sa méthode d'isolation figurent dans la demande de brevet

Philippines - suite

telle qu'elle a été déposée, l'examineur en matière de brevets doit exiger qu'un tel dépôt soit fait et doit exiger qu'une preuve de ce dépôt soit remise en même temps que le numéro de dépôt ou d'identification attribué par l'institution dépositaire.

5. En tout état de cause, une demande de brevet n'est admise que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- a) le dépôt doit être fait auprès d'une institution publique reconnue;
- b) la preuve de ce dépôt et le numéro correct d'identification ou de dépôt attribué par l'institution dépositaire doivent être remis;
- c) l'institution dépositaire doit être obligée, par contrat, de placer la culture dans une collection permanente, et d'en permettre l'accès aux personnes qui y ont intérêt pour ce qui a trait aux questions relatives au brevet, et ce dès la délivrance de ce dernier.

La présente circulaire-mémorandum prend effet immédiatement.

8 janvier 1973

(Traduction)

POLOGNE

I. Brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes

1. a) Selon la législation de notre pays, un brevet peut être valablement obtenu pour un procédé comportant l'action d'un nouveau micro-organisme, à condition que la description de l'invention indique les caractéristiques exactes de la structure morphologique dudit micro-organisme.

b) Un produit obtenu par un procédé répondant à la description figurant sous a) ci-dessus n'est pas brevetable. Toutefois, un brevet délivré pour un procédé s'étend également au produit directement obtenu par ce procédé. En cas de litige, un tel produit serait présumé avoir été effectivement obtenu par un tel procédé.

c) Un nouveau micro-organisme existant dans la nature n'est pas brevetable.

d) Une nouvelle souche d'un micro-organisme existant obtenue par mutation n'est pas brevetable. Toutefois, il est possible d'accorder la protection à un procédé nouveau visant à provoquer la mutation.

2. La législation de notre pays ne contient pas d'autres dispositions particulières concernant la brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes.

II. Divulcation et accessibilité pour le public

Si une demande de brevet est déposée dans notre pays pour une invention portant sur de nouveaux micro-organismes, une description écrite du micro-organisme est suffisante.

III. La procédure suivie, dans notre pays, en matière de brevets portant sur des procédés microbiologiques est la même que pour tout autre procédé.

(Traduction)

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

I. 1. a) Oui.

b) En vertu de l'article 1.3) de la loi sur les brevets de la RDA, en date du 6 septembre 1950, il n'est délivré de brevets que pour certains procédés de fabrication, exclusivement. Toutefois, s'il a été délivré un brevet portant sur un procédé, son effet s'étend également au produit qui est le résultat direct dudit procédé (art. 1.4) de la loi sur les brevets de la RDA, en date du 6 septembre 1950). Ces dispositions sont également applicables aux inventions relevant de la biochimie.

c) Non.

d) Non.

2. Les procédés de production de souches déterminées de mutants suivant les techniques connues de mutation provoquée ne s'étant, jusqu'ici, pas avérés susceptibles d'être reproduits, ne peuvent par conséquent bénéficier de la protection d'un brevet.

Toutefois, les mutants résultant d'une mutation provoquée peuvent être protégés par un brevet lorsqu'ils s'appliquent à un procédé de caractère chimico-biologique (procédé de fermentation). (Voir la décision de la commission d'appel No III de l'Office des inventions et des brevets de la RDA en date du 30 juin 1970, publiée dans "Bekanntmachungen des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen der DDR", No 24, décembre 1970, vol. 11, pages 539 et suivantes).

II. 1. Outre la description du nouveau micro-organisme, il est, dans tous les cas, obligatoire d'effectuer un dépôt et de s'y référer avec précision dans la description.

2. a) Le dépôt doit être effectué dans une collection de cultures officiellement reconnue.

b) La question de savoir si un dépôt effectué dans une collection de cultures officielle sise à l'étranger peut être reconnu n'a pas encore été tranchée en dernier ressort.

3. a) Dans la mesure où le dépôt ne doit pas seulement apporter la preuve des effets de l'invention mais doit aussi compenser des lacunes dans la description afin de rendre clairement identifiable le nouveau micro-organisme objet de l'invention, il doit avoir été effectué dès la date du dépôt de la demande ou dès la date de priorité (en cas de revendication de priorité).

Selon la jurisprudence actuelle, un dépôt est également exigé même pour les nouvelles souches clairement spécifiées dans la description de l'invention faite lors du dépôt de la demande. En ce cas, le dépôt doit avoir été effectué antérieurement à la délivrance du brevet, date limite, c'est-à-dire au plus tard lors de la publication de la description du brevet.

4. Le nouveau micro-organisme objet de l'invention doit pouvoir être facilement accessible, dans la collection de cultures où il est conservé, au moins aux spécialistes de la RDA intéressés à la question.

a) Cette question n'a pas encore été tranchée en dernier ressort.

b) Le libre accès visé au point 4 n'est pas exigé dès la date de priorité mais seulement à partir du moment où le brevet prend effet. En vertu de l'art. 9.1) de la loi sur les brevets de la RDA, en date du 6 septembre 1950, un brevet prend effet au moment de la publication de la description.

III. Voir : principes directeurs et motifs de la décision de la commission d'appel No III de l'Office des inventions et des brevets de la RDA, rendue le 30 juin 1970 dans l'affaire No 248/68 et publiée dans : "Bekanntmachungen des Amtes für Erfindungs- und Patentwesen der DDR", No 24, décembre 1970, vol. 11, pages 539-542.

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

- I. 1. a) Oui, si les autres exigences quant à la brevetabilité de l'invention sont satisfaites et sous réserve que le micro-organisme ait été déposé dans une collection de cultures adéquate au plus tard à la date du dépôt de la demande et que le lieu et les références au dépôt soient mentionnés dans les documents annexés à la demande. La souche ne doit pas être rendue accessible au public plus tard qu'à la date de première publication de la demande de brevet.
- b) Oui, si les exigences visées ci-dessus sont satisfaites.
- c) Les tribunaux n'ont pas encore parfaitement éclairci cette question. Si le nouveau micro-organisme existe et peut être trouvé dans la nature, cela sera considéré comme une découverte d'une substance non brevetable.
- d) Non, car, de l'avis des experts, une mutation ne peut jamais être reproduite à volonté.
2. La législation allemande sur les brevets ne contient aucune disposition spécifiques relatives à la brevetabilité des micro-organismes; il n'existe pas non plus, jusqu'ici, de jurisprudence bien établie.
- II. 1. Une description n'est pas suffisante, à elle seule, pour assurer la divulgation; elle doit s'accompagner d'un dépôt dans une collection de cultures adéquate, bien que cela ne soit pas expressément prévu par la loi sur les brevets, et les références au dépôt doivent figurer dans la description.
2. a) Pour le moment, la loi allemande sur les brevets ne parle pas d'une "collection de cultures reconnue officiellement", mais l'intention est d'instituer une collection de cultures centralisée pour la République fédérale. Pour être adéquate, une collection de cultures doit toutefois remplir les conditions suivantes :
- Tout d'abord, en ce qui concerne les installations techniques et le personnel employé, le centre de collection de cultures doit être à même d'assurer la conservation de la culture pour une durée illimitée; ensuite, il doit être reconnu par les experts comme capable d'assurer comme il convient l'entretien de la culture; enfin, il doit satisfaire aux exigences juridiques et administratives visant à ce que les modalités du dépôt soient bien observées et à faire en sorte que la communication de la souche aux tiers soit régulièrement assurée.
- b) Oui, à condition que l'accès du public allemand aux souches déposées hors du pays soit assuré. Cela ne serait pas le cas si, par exemple, les dispositions en vigueur dans le pays en cause interdisaient ou faisaient obstacle à la communication de la souche à des étrangers.
3. a) Oui, étant donné que le dépôt préliminaire qui donne naissance au droit de priorité doit déjà comporter une divulgation suffisante.
- b) Seulement au cas d'une première demande ne contenant pas de revendication de priorité.
- c) -
4. Oui.
- a) En ce qui concerne la question de savoir de quelle manière les micro-organismes doivent être rendus accessibles au public, il n'existe encore, à l'heure actuelle, ni dispositions législatives, ni principes directeurs juridiques, ni accords contractuels, ni décisions judiciaires à ce sujet, mais seulement diverses vues doctrinales.
- b) Cette question demeure controversée. Toutefois, selon l'opinion qui prévaut actuellement, une invention portant sur un micro-organisme n'est suffisamment divulguée que si la souche du micro-organisme lui-même est rendue accessible au public. La conclusion qu'on en tire le plus souvent est que la souche du micro-organisme doit être accessible au public à la date de publication de la demande de brevet.
- c) Des restrictions de ce genre apparaissent nécessaires à la protection du déposant. Il n'existe pas, actuellement, de principes directeurs sur cette question qui, jusqu'ici, a été laissée au gré du déposant et des tierces parties et réglée dans le cadre d'accords librement conclus entre eux.

République fédérale d'Allemagne - suite

- III. Les réponses données au présent questionnaire ne peuvent apporter qu'une image simplifiée et imparfaite de la situation juridique actuelle dans la République fédérale d'Allemagne, et ne peuvent être données que sans le moindre engagement, d'autant qu'il n'existe pour le moment ni dispositions législatives spécifiques, ni principes directeurs ni jurisprudence établie sur lesquels se baser pour traiter d'éventuelles demandes de brevets de ce genre.

(Traduction)



ROYAUME-UNI

I. 1. a) Oui. Il s'agit là d'une pratique courante du Royaume-Uni depuis de nombreuses années, par exemple dans le domaine de la production des antibiotiques et du brassage.

b) Oui.

c) Une souche d'un micro-organisme nouveau peut être protégée par un brevet mais cette protection ne peut être interprétée comme s'étendant à cette même souche lorsqu'on la trouve dans la nature. Cette interprétation découle de l'art. 4.7) de la loi de 1949 du Royaume-Uni sur les brevets, qui dispose comme suit :

"Si, dans une description complète, une substance nouvelle est revendiquée, la revendication doit être interprétée comme ne s'étendant pas à cette même substance lorsqu'on la trouve dans la nature."

d) Une souche de ce genre, obtenue par mutation, peut être protégée par un brevet mais, ici encore, conformément à l'art. 4.7) de la loi du Royaume-Uni sur les brevets, la revendication ne peut être considérée comme s'étendant à ces souches lorsqu'on les trouve dans la nature ou lorsqu'elles sont produites naturellement.

2. Il n'existe pas, dans la législation du Royaume-Uni sur les brevets, de dispositions spécifiques quant à la brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes. Mais il y a un cas faisant autorité, celui de la "General Electrical Co. Ltd.", que l'on trouvera dans les Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases, 1961, page 21, et dont on peut inférer que si la revendication porte sur des micro-organismes en tant que tels (voir alinéa 1.c) et d) ci-dessus), il doit s'agir de micro-organismes présentant une utilité pratique, par exemple les levures pour la boulangerie.

II. 1. Une description taxinomique écrite adéquate du nouveau micro-organisme est considérée comme suffisante. Selon la législation du Royaume-Uni, telle qu'elle existe actuellement, le dépôt dans une collection de cultures ne peut être exigé impérativement. Notre principale jurisprudence en la matière est l'affaire de l'"American Cyanamid Company", (Dann's) que l'on trouvera dans les Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases, 1971, page 425.

2-4. Etant donné que le dépôt n'est pas exigé, il n'existe pas au Royaume-Uni de législation pertinente en la matière.

III. Le rapport de la Commission Banks, publié en juillet 1970, formule la recommandation suivante :

"Si une invention comporte l'utilisation d'un micro-organisme d'un type non aisément accessible au public du Royaume-Uni, le déposant de la demande de brevet doit :

a) déposer, au plus tard au moment du dépôt de la description complète, un spécimen du micro-organisme dans une collection de cultures reconnue et, dès la date de première publication de la description, lever irrévocablement toutes les restrictions au libre accès audit spécimen de la part du public du Royaume-Uni, et

b) fournir dans la description complète, au moment de son dépôt, la description du micro-organisme et indiquer la collection de cultures où un spécimen a été déposé ainsi qu'une déclaration précisant que toutes les restrictions quant au libre accès de la part du public du Royaume-Uni au spécimen seront irrévocablement levées dès la première publication de la description."

Cette recommandation n'a été suivie, à ce jour, d'aucune modification de la législation et on étudie actuellement la question de savoir s'il ne serait pas préférable de s'aligner sur la règle 28 de la Convention sur le brevet européen.

Ci-dessous une liste de brevets délivrés au Royaume-Uni et dont les revendications portent sur des micro-organismes et peuvent, de ce fait, vous intéresser :

1.331.472  
1.298.668  
1.152.286  
1.138.740  
1.090.754  
868.633  
813.992

SUEDE

A. I. Brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes

1. a) Selon l'article 1 de la loi sur les brevets, un brevet peut être délivré pour un procédé microbiologique.

b) Un brevet peut maintenant être délivré pour un produit obtenu par un procédé microbiologique, sous réserve qu'il ne s'agisse ni d'un produit alimentaire ni d'un produit pharmaceutique (cf. "Entrée en vigueur et dispositions transitoires de la loi sur les brevets, point 1).

c) Non.

d) Non. Selon l'article 1 de la loi sur les brevets, il ne peut être délivré de brevets pour les obtentions végétales ou animales pas plus que pour les procédés de caractère essentiellement biologique destinés à produire ces obtentions.

2. Non.

II. Divulgarion et accessibilité pour le public

1. Selon l'article 9 de la loi sur les brevets, la demande doit comporter l'indication explicite de ce que l'on veut que le brevet protège et la description doit être suffisamment précise pour permettre à toute personne du métier de réaliser l'invention. C'est à la lumière de cette règle que l'Office des brevets décide s'il y a lieu ou non d'effectuer un dépôt. La réglementation édictée par l'Office des brevets stipule, en ce qui concerne la description des micro-organismes, que, si la description ne peut être rédigée de manière à exclure toute confusion avec d'autres organismes, ou si, du fait de la grande rareté de l'organisme en question, on peut penser qu'il sera difficile de le trouver en milieu naturel, ou si encore on ne peut être certain d'arriver à le reproduire, il conviendra alors que ledit organisme soit déposé auprès d'une Institution scientifique suédoise ou étrangère de réputation internationale et indépendante de l'inventeur (déposant). En ce cas, la dénomination (nom déposé) attribuée à l'organisme par cette Institution doit être indiquée. Il n'existe, à l'heure actuelle, aucune exigence de dépôt obligatoire.

2. a) Si un dépôt est exigé par l'Office des brevets, il ne peut être effectué qu'auprès d'une institution scientifique de réputation internationale et indépendante de l'inventeur.

b) Oui.

3. Il n'existe pas de réglementation spécifique sur ce point. Si on se base sur la réglementation générale, le dépôt devrait être effectué à la date de priorité.

4. Oui, si on se base sur la réglementation générale,

a) Pas de réglementation sur ce point.

b) Le micro-organisme doit être rendu accessible 18 mois après la date de priorité.

c) Pas de réglementation sur ce point.

III. La procédure en matière de brevets dans le domaine de la microbiologie est gouvernée par la réglementation de 1967 qui correspond à celle de février 1962, dont une copie est reproduite ci-dessous.

Suède - suite

B. Renseignements complémentaires

Règles relatives aux demandes de brevets concernant des procédés microbiologiques, publiées en février 1962 par l'Office suédois des brevets

Description

Selon l'article 4.1) de la loi sur les brevets, la description doit être suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse mettre l'invention à exécution.

Afin de faire observer cette prescription également dans les cas où les demandes portent sur des procédés microbiologiques, il y aura lieu d'observer les dispositions spéciales suivantes :

I. Dispositions portant sur la description des micro-organismes

Les micro-organismes doivent être décrits de façon à éviter toute possibilité de confusion avec d'autres organismes.

Les organismes connus sont suffisamment identifiés par leur désignation scientifique à laquelle on peut ajouter, si nécessaire, la référence des ouvrages où se trouve décrite la méthode de classification systématique selon laquelle ils sont répertoriés.

Les organismes qui jusque-là étaient inconnus doivent être décrits de façon suffisamment complète et détaillée pour éviter toute confusion avec d'autres organismes. Pour comprendre à quel point la description doit être détaillée, il y a lieu de se référer, à titre d'exemple, à la liste ci-jointe des conditions auxquelles doit satisfaire la description des actinomycètes du genre streptomyces. Si la description ne peut être établie de manière à ce que toute possibilité de confusion avec d'autres organismes soit écartée, ou si l'organisme en question est d'une telle rareté que l'on soit en droit de penser qu'il serait difficile de le retrouver dans la nature, ou encore s'il n'est pas certain qu'on puisse le reproduire, il convient alors qu'il soit déposé auprès d'une institution scientifique suédoise ou étrangère, de réputation internationale, et qui soit indépendante de l'inventeur (du déposant). En pareil cas, le nom (désignation attribuée) donné par l'institution dépositaire à l'organisme doit être mentionné.

La description d'un organisme ne pouvant être considérée comme englobant des mutants dont les caractéristiques seraient essentiellement différentes des caractéristiques citées dans la description, aucune indication du genre : "l'invention ne se limite pas à l'usage de l'organisme visé, mais s'étend également à l'usage de ses mutants obtenus de façon naturelle ou artificielle" ne peut être autorisée. La simple indication des circonstances dans lesquelles un organisme a été découvert, ou des méthodes ayant permis de l'isoler, ne peut, en règle générale, pas être considérée comme définissant l'organisme d'une manière satisfaisante. Les noms de fantaisie donnés à l'organisme ou ceux créés par l'inventeur (le déposant) lui-même ne peuvent être considérés comme suffisants pour caractériser l'organisme.

II. Dispositions portant sur la description du procédé

Le procédé doit être décrit de façon suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse le mettre à exécution sans devoir, pour ce faire, posséder d'autres connaissances que celles que l'on peut normalement attendre d'elle.

Le procédé (c'est-à-dire l'action ou la suite d'actions) selon lequel l'organisme a été isolé, cultivé, amélioré, ou rendu utilisable doit être décrit de telle manière qu'il puisse, pour l'essentiel, être reproduit et donner les mêmes résultats.

S'il s'agit d'un organisme nouveau, et si l'on considère que le procédé ayant permis de l'isoler peut être reproduit, ce procédé doit être décrit dans toutes ses phases. Les conditions de culture (milieu de culture, nutriment, éventuellement moyens chimiques ou autres employés pour stimuler ou orienter l'évolution dans la direction voulue, valeur en pH, température, irradiation, etc.) doivent être exposées clairement et avec précision, en indiquant les valeurs limites et optimales.

Suède - suite

III. Dispositions portant sur la description du produit obtenu selon le procédé

Si l'invention consiste en la fabrication d'une substance nouvelle dotée de propriétés d'une certaine valeur, les propriétés déterminantes donnant à la substance son utilité doivent être énoncées en premier lieu. En outre, la substance doit être décrite de manière à pouvoir être identifiée, par exemple en indiquant sa formule structurale ou sa formule empirique ainsi que ses caractéristiques chimiques et physiques.

Revendications

Selon l'article 4.1) de la loi sur les brevets, la description doit, en conclusion formuler une ou plusieurs revendications dans lesquelles les éléments caractéristiques de l'invention pour lesquels la protection d'un brevet est demandée seront indiqués en termes précis. Lorsque la demande porte sur un procédé microbiologique, les conditions spéciales suivantes doivent être observées :

Les micro-organismes connus sont suffisamment caractérisés par l'indication de la désignation systématique sous laquelle ils sont répertoriés, accompagnée, au besoin, des références aux ouvrages où se trouve décrite la méthode de classification systématique selon laquelle ils sont répertoriés.

Les micro-organismes qui jusque-là étaient inconnus doivent être caractérisés par référence directe ou indirecte à la description détaillée de l'organisme figurant dans la demande, accompagnée, si possible, de leur désignation systématique. Si l'organisme est déposé auprès d'une institution scientifique suédoise ou étrangère, de réputation internationale, et qui soit indépendante de l'inventeur (du déposant), la désignation attribuée par l'institution dépositaire doit être mentionnée.

Si le produit obtenu était jusque-là inconnu, il doit être caractérisé de manière à pouvoir être identifié, par exemple en indiquant sa formule structurale ou sa formule empirique ou par référence à un spectre IR.

Liste des conditions requises pour la description des actinomycètes du genre streptomyces (annexe aux règles relatives aux demandes de brevets concernant des procédés microbiologiques, publiées en février 1962 par l'Office suédois des brevets).

Indications requises

1. La dénomination de l'organisme, ou éventuellement le numéro de son dépôt dans une collection de cultures publique, et, si possible (s'il y a lieu), le lieu et la date où il a été isolé.
2. La description de sa culture dans un milieu déterminé, accompagnée d'une description détaillée de ses propriétés et caractéristiques macroscopiques et de sa morphologie microscopique (y compris la forme et la taille des spores, la morphologie de la formation des spores, la tendance du mycélium à se ramifier, et la largeur des hyphes).
3. Les caractéristiques de la culture (morphologie des colonies, indication des couleurs et des pigments sécrétés, s'il y a lieu) dans au moins 10 milieux de culture standards.
4. Les caractéristiques physiologiques de l'organisme selon cultures effectuées en milieux contenant du lait, du nitrate, de la gélatine, de l'amidon, de la tyrosine et, s'il y a lieu, de la cellulose.
5. La capacité de l'organisme de former du sulfure d'hydrogène en milieu organique ou inorganique.
6. La capacité de l'organisme d'utiliser le carbone provenant de plusieurs sources différentes.
7. Des références à l'espèce (ou aux espèces) connexe(s), la(les) plus proche(s) citée(s) dans le manuel de bactériologie déterminative de Bargey (édition de 1957) et toutes indications concernant la manière dont l'organisme en question peut être différencié de ces organismes connus.

Suède - suite

8. Tous renseignements complémentaires, s'il y a lieu, concernant les caractéristiques individuelles de l'organisme, telles que la production d'antibiotiques.

9. Conjointement à la description des caractéristiques physiques et chimiques de la substance antibiotique, un tableau montrant les effets quantitatifs particuliers de la substance et un tableau indiquant par les signes + ou - l'activité de ladite substance à l'égard des bactéries Gram positif et Gram négatif des champignons et levures et, si le déposant le sait, à l'égard des protozoaires, des virus et du rachitisme.

(Traduction)

SUISSE

Remarques préliminaires

La loi suisse sur les brevets d'invention<sup>\*)</sup> ne contient aucune prescription particulière concernant la protection des micro-organismes. Ainsi doit-on appliquer, en les interprétant, les dispositions générales de la loi lorsque des demandes d'invention ou des brevets se rapportent à de telles inventions. Il ressort de la loi que la décision définitive à ce sujet appartient au juge en cas de litige. Il semble que la question de la protection des micro-organismes n'a été portée qu'une seule fois devant un tribunal suisse (cf. la décision publiée dans la Revue suisse de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur, 1970, pages 71 ss).

La présente réponse est essentiellement fondée sur la pratique actuelle du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle lors de l'examen des demandes de brevet relevant du domaine microbiologique. Il convient à ce propos de souligner que ces demandes ne sont pas assujetties à l'examen préalable, c'est-à-dire à un examen quant à la nouveauté, au niveau inventif et au progrès technique de l'invention. Il découle de l'alinéa précédent que l'exactitude des solutions que nous présentons dans nos réponses aux chiffres I et II devrait être appréciée de cas en cas par le juge; ce dernier n'est pas lié juridiquement par la pratique actuelle du Bureau fédéral en cas de litige sur la validité d'un brevet d'invention portant sur des micro-organismes.

En ce qui concerne l'avenir, il y a tout lieu de penser que la législation suisse, révisée en vue de la ratification de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, ne s'écartera pas, sur ce point, des dispositions prévues à la règle 28 du Règlement d'exécution de ladite Convention.

I. Brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes

- 1.a) Le Bureau ne délivre des brevets pour des procédés comportant l'action d'un micro-organisme qui, d'après la description, n'est pas encore connu, que si ce dernier est rendu accessible au public par sa description et par le dépôt d'une culture (voir ch. II.1 ci-dessous).
  - b) Les produits obtenus par des procédés microbiologiques étant des substances chimiques ou des produits alimentaires ou pharmaceutiques, ils sont exclus de la brevetabilité par l'art. 2, chiffres 2, 3 et 4 LBI.
  - c) Le Bureau considère qu'un nouveau micro-organisme existant dans la nature, revendiqué comme tel, constitue une découverte et non une invention; par conséquent, il refuse de telles revendications.
  - d) Si la description permet d'admettre qu'un procédé d'obtention d'une nouvelle souche d'un micro-organisme peut être reproduit, le Bureau accepte une revendication pour un tel procédé et/ou une revendication pour le micro-organisme qui en résulte.
2. Selon l'art. 2, chiffre 2 LBI, seuls les procédés chimiques de fabrication de remèdes sont brevetables. Selon la jurisprudence (Revue suisse de la Propriété industrielle et du Droit d'auteur, l.c) les procédés microbiologiques sont à considérer comme des procédés chimiques.

II. Divulgation et accessibilité pour le public

1. Dans le cas visé sous chiffre I.1.d) ci-dessus, la description du procédé d'obtention suffit; dans tous les autres cas, le Bureau exige que la description identifie une culture du nouveau micro-organisme, déposé dans une collection.
- 2.a) et
- 2.b) Sous réserve de l'accessibilité (voir chiffre 4 ci-dessous), il peut s'agir de n'importe quelle collection, en Suisse ou à l'étranger.

<sup>\*)</sup> Loi fédérale sur les brevets d'invention du 25 juin 1954, abrégée ci-après LBI.

Suisse - suite

3. Il n'est pas nécessaire d'indiquer à quelle date le dépôt de la culture a été effectué, mais les autres données d'identification de ce dépôt doivent figurer dans la description ou y être ajoutées avant la délivrance du brevet.
  - 4.a) et
  - 4.c) Le Bureau exige simplement que la description identifie la culture déposée et mentionne que celle-ci est "accessible". Les conditions d'accès dépendent donc de la collection et du titulaire.
  - 4.b) La question de l'accès ne se pose, en principe, qu'après la publication du brevet. Toutefois, cela pourrait faire partie de la "connaissance du contenu de la demande de brevet" mentionnée à l'art. 73, alinéa 3 LBI qui prévoit que l'action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu'une fois le brevet délivré, mais que le défendeur peut alors être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet.
- III. Pas d'informations complémentaires à communiquer.

(Original)

TCHÉCOSLOVAQUIE

I. Brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes

1. a) Un brevet ou un certificat d'auteur d'invention, au choix du déposant, peut valablement être obtenu pour un procédé comportant l'action d'un micro-organisme qui n'est pas déjà connu ni rendu accessible au public.

b) Il ne peut être délivré qu'un brevet pour un produit obtenu grâce à un procédé répondant à la description a) ci-dessus au cas où le produit n'est pas un composé chimique (un ensemble de composés), un médicament ou une substance comestible. Un brevet peut, par exemple, être obtenu pour du fourrage pour animaux, pour un cosmétique, etc.

Le certificat d'auteur d'invention peut être délivré pour tous les types de produits obtenus grâce à un procédé répondant à la description donnée au point 1.a) ci-dessus, sauf au cas où le produit est un composé naturel (un ensemble de composés) c'est-à-dire une substance existant déjà dans la nature indépendamment de toute activité humaine. Un certificat d'auteur d'invention peut être obtenu pour de nouveaux composés n'existant pas dans la nature, et qui sont les produits d'une biotransformation microbiologique, par exemple des antibiotiques semi-synthétiques, des stéroïdes, etc.

c) Il ne peut être obtenu de brevet ni de certificat d'auteur d'invention pour un nouveau micro-organisme (venant d'être découvert) existant dans la nature.

d) Il ne peut être obtenu de brevet pour une nouvelle souche, obtenue artificiellement (par exemple par mutation), d'un micro-organisme existant déjà connu, mais il est en revanche possible d'obtenir un certificat d'auteur d'invention.

2. La législation tchécoslovaque ne contient aucune autre disposition relative à la brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes.

II. Divulgarion et accessibilité au public

1. Une description écrite du nouveau micro-organisme n'est pas suffisante; il est nécessaire d'effectuer un dépôt de ce nouveau micro-organisme dans une collection de cultures et la description doit indiquer le nom et le lieu de la collection et le numéro de dépôt attribué au micro-organisme.

2. a) Le dépôt peut être effectué dans n'importe quelle collection de cultures; une collection de cultures reconnue n'est pas exigée; la réglementation officielle mentionne seulement le fait qu'il doit s'agir d'une collection publique.

b) Le dépôt peut être effectué dans une collection de cultures soit en Tchécoslovaquie soit hors du pays - au choix du déposant - (ceci spécialement pour les déposants étrangers).

3. Il n'existe pas de prescription concernant la date à laquelle doit être effectué le dépôt d'un micro-organisme. Si le déposant n'a pas effectué le dépôt lui-même, spontanément, il doit le faire sur notification officielle et à la date exigée par l'Office. Le dépôt doit être effectué avant la publication de la description; il est généralement exigé de publier la description complète quant au fond et quant à la forme. Si l'invention porte sur un nouveau micro-organisme, la description complète doit contenir le nom d'une collection de cultures et le numéro de dépôt du micro-organisme.

4. Il n'est pas exigé qu'un micro-organisme déposé soit rendu accessible au public. Il ressort toutefois logiquement du sens d'un règlement que le micro-organisme doit être accessible à l'Office pour pouvoir être utilisé spécialement dans les recherches portant sur les inventions (essentiellement à des fins d'identification au cas où des questions se poseraient).



Tchecoslovaquie - suite

a)b) Il ressort de ce qui précède qu'aucune condition n'est prescrite quant aux modalités selon lesquelles le micro-organisme déposé doit être rendu accessible au public ou aux personnes intéressées, ni quant à la date à partir de laquelle il doit être rendu accessible.

c) Aucune restriction n'est prescrite pour rendre le micro-organisme déposé accessible aux tiers.

III. L'Office demande aux déposants de satisfaire, dans les descriptions de micro-organismes relatives aux actinomycétales, à un minimum d'exigences figurant dans une recommandation internationale aux offices de brevets, recommandation élaborée par le Comité international sur la nomenclature bactériologique, Sous-comité sur la taxonomie des actinomycètes (publiées dans "International Bulletin of Bacteriological Nomenclature & Taxonomy," 1963, page 169-170).

(Traduction)

UNION SOVIETIQUE

I. Brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes

1. Conformément à l'Ordonnance sur les découvertes, les inventions et les propositions de rationalisation, promulguée le 21 août 1973 par décret du Conseil des ministres de l'URSS, décret No 584, article 21, les nouvelles souches de micro-organismes sont reconnues comme constituant des inventions.

Cette même Ordonnance dispose également que seulement des certificats d'inventeur peuvent être délivrés pour des souches de micro-organismes. Il est exigé, lors du dépôt de la demande, que les revendications indiquent l'ensemble des caractéristiques de la souche de façon à permettre de la distinguer et de façon à permettre de déterminer s'il s'agit bien d'une nouvelle culture et si elle n'a pas déjà été décrite par ailleurs.

Dans tous les cas, les revendications doivent indiquer quelle est la substance nouvelle obtenue au moyen de ladite souche - ou, si la souche ne produit pas de substance nouvelle, à quel emploi elle est destinée. Ainsi, seules les souches susceptibles d'une application utile peuvent, en fait, faire l'objet d'une protection.

L'Ordonnance ne contient pas de dispositions applicables aux points a), b) et c).

En Union soviétique, la protection n'est pas accordée aux produits obtenus par des procédés microbiologiques. Les règlements actuellement en vigueur pour l'examen des demandes /de brevets/ d'inventions (Instructions relatives aux méthodes d'examen des demandes d'inventions, EZ-2-67, point 2-18) ne contiennent pas de restrictions quant à la protection accordée selon qu'il s'agit de souches obtenues artificiellement ou de souches découvertes dans la nature. En règle générale, les souches de micro-organismes extraites du milieu naturel ne font pas l'objet d'une protection (pas plus, par exemple, que les minéraux utiles). Toutefois, la pratique s'est récemment instituée en URSS d'accorder la protection, sinon à la souche elle-même, du moins aux procédés impliquant l'action d'un micro-organisme encore inconnu et inaccessible au public.

2. La procédure d'obtention de la protection des souches de micro-organismes, par exemple si elles sont destinées à la production de certaines substances et notamment de substances médicinales, a été mise sur le même plan que la procédure suivie lorsqu'il s'agit de la protection de méthodes de traitement des maladies, ce qui signifie que le certificat d'inventeur portant sur une souche ne peut être délivré que lorsque la souche a été dûment approuvée par les services de la santé publique.

II. Divulgateion et accessibilité pour le public

Jusqu'à tout récemment il n'existait aucune exigence de dépôt préalable du nouveau micro-organisme dans une collection de culture, ni de mention à ce sujet dans la description, pour déposer une demande portant sur une nouvelle souche. Toutefois, depuis le 10 mai 1973, un amendement a été introduit à l'article 29 des Instructions relatives à la présentation des demandes d'inventions actuellement en vigueur en URSS. Cet amendement exige, entre autres, que la revendication indique le numéro d'ordre du dépôt de la souche dans une collection de cultures ainsi que le lieu où se trouve cette collection. Il n'est pas exigé que le dépôt soit effectué exclusivement dans une collection de cultures reconnue.

Nous ne sommes pas en mesure de répondre, pour le moment, aux questions 3. et 4. de la deuxième partie du questionnaire, qui demandent une étude et des recherches plus approfondies.

YUGOSLAVIE

En réponse à votre circulaire No 1795-453, se rapportant à la brevetabilité des inventions concernant les micro-organismes, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance ce qui suit.

La Loi sur les brevets et améliorations techniques du 31 octobre 1960 (Propriété industrielle, No 9, septembre 1961), qui est en vigueur en Yougoslavie, ne contient pas de dispositions spéciales portant sur les inventions concernant des procédés microbiologiques ou des produits obtenus par ces procédés.

D'après l'article 11 de la Loi, une invention ne peut être brevetée que si elle représente une nouvelle solution d'un problème technique déterminé, utilisable dans l'industrie. Mais selon l'article 13, le brevet ne peut être accordé aux médicaments et aux substances obtenues par des procédés chimiques quoique les nouveaux procédés de fabrication de ces substances soient brevetables. Ce sont ces deux articles qu'on doit appliquer aussi aux micro-organismes et sur lesquels doit se fonder la pratique de l'Office fédéral des brevets.

Un nouveau micro-organisme existant dans la nature n'est pas brevetable, étant donné que dans ce cas il s'agit d'une découverte et non d'une invention. Cependant, un procédé comportant l'action d'un micro-organisme peut être protégé par le brevet, sous condition que le micro-organisme qui n'est pas déjà connu soit bien défini dans la description de l'invention.

L'Office fédéral des brevets estime qu'une description écrite du micro-organisme n'est pas suffisante pour son identification et pour l'application de l'invention (article 47 de la Loi). Pour cette raison, un dépôt du micro-organisme serait nécessaire. Jusqu'à présent tous les déposants des demandes portant sur les inventions concernant les micro-organismes signalaient dans leurs demandes qu'ils ont effectué le dépôt du micro-organisme en question.

Etant donné qu'en Yougoslavie, pour le moment, il n'existe pas de collections officielles de cultures, le dépôt peut être effectué hors du pays. Il est préférable que ce soit une collection officielle ou officiellement reconnue. L'OMPI pourrait peut-être étudier ce problème et proposer une solution.

Dans tous les cas qui se sont présentés jusqu'à présent, les déposants des demandes avaient effectué le dépôt du micro-organisme à la date de priorité. Cependant, le dépôt du micro-organisme effectué à la date du dépôt de la demande serait aussi valable. En ce qui concerne le terme dans lequel le micro-organisme doit être rendu accessible au public, ce serait, d'après la loi yougoslave, le jour de la publication de la demande.

(Original)

ZAMBIE

A propos de votre lettre circulaire du 16 août 1973 et du questionnaire relatif à la procédure en matière de brevets portant sur des inventions concernant des procédés microbiologiques ou des produits obtenus par ces procédés, j'espère que les explications générales données ci-après répondent de manière satisfaisante aux diverses questions que vous avez posées.

1. Pour autant que je sache, aucun arrêt se rapportant spécifiquement à ces questions n'a été rendu en Zambie.

2. Aux termes de l'article 2.1) de la loi sur les brevets, le mot "invention" désigne toute technique (produisant ou non un effet matériel), tout procédé, toute machine ou composition nouvelle et utile n'ayant pas un caractère évident ou tout perfectionnement nouveau et utile de ceux-ci qui n'ait pas un caractère évident, qui puisse être appliqué dans le commerce ou l'industrie et qui soit censé comporter une invention.

D'après ce qui précède, je pense que cette définition peut être considérée comme assez large pour englober au moins certains des éléments que vous citez aux alinéas a) à d) du premier paragraphe de votre questionnaire.

3. Chaque demande de brevet en Zambie doit être soit accompagnée d'une description complète (dans le cas d'une demande conventionnelle), soit accompagnée ou suivie d'une description complète (dans le cas d'autres demandes). Une description complète doit, entre autres,

a) décrire de manière complète l'invention et la manière dont elle doit être exécutée;

b) divulguer la meilleure méthode d'exécution de l'invention connue du déposant au moment où la description est déposée auprès de l'Office des brevets; et

c) se terminer par une ou plusieurs revendications définissant l'objet pour lequel la protection est demandée.

Ainsi, s'il est possible de répondre à ces critères sans déposer un organisme microbiologique dans une collection de cultures, il n'est absolument pas nécessaire de procéder à ce dépôt.

En résumé, nous n'avons pas de procédure relative aux brevets se rapportant expressément à des organismes microbiologiques et, devant une demande de ce type, nous interpréterions les dispositions générales de la loi sur les brevets selon les principes indiqués ci-dessus.

(Traduction)

REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CONVENTION  
SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS

*Règle 28*

Préscriptions régissant les demandes de  
brevet européen concernant des micro-organismes

(1) Lorsqu'une invention concernant un procédé micro-biologique ou un produit obtenu par un tel procédé, comporte l'utilisation d'un micro-organisme auquel le public n'a pas accès, la demande de brevet européen et le brevet européen ne sont considérés comme exposant l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter que si:

a) une culture du micro-organisme a été déposée auprès d'un organisme détenant une collection de cultures, au plus tard à la date du dépôt de la demande;

b) la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme et

c) la demande comporte l'indication de l'organisme détenant la collection de cultures ainsi que la date et le numéro de dépôt de la culture.

(2) Les indications visées au paragraphe 1, lettre c), peuvent être communiquées dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. Du fait de la communication de ces indications, le demandeur est considéré comme s'engageant à consentir, sans réserve et de manière irrévocable, à mettre la culture déposée à la disposition du public, conformément aux dispositions de la présente règle.

(3) A compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la culture est accessible à toute personne qui en fait la requête. Cette requête est adressée à l'organisme qui détient la collection de cultures et n'est réputée formée que si elle contient:

a) le nom et l'adresse du requérant,

b) l'engagement du requérant à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet de ne pas communiquer la culture à des tiers et,

c) dans le cas où la requête est formulée avant la date de la mention de la délivrance du brevet, l'engagement à l'égard du demandeur de n'utiliser la culture qu'à des fins expérimentales.

(4) Une copie de la requête est communiquée au demandeur ou au titulaire du brevet.

(5) L'engagement visé au paragraphe 3, lettre b) cesse d'avoir effet si la demande de brevet européen est refusée, retirée ou réputée avoir été retirée ou, si le brevet a été délivré, à la date à laquelle il s'éteint en dernier lieu dans les Etats désignés.

(6) L'engagement visé au paragraphe 3, lettre c) cesse d'avoir effet si la demande de brevet européen est refusée, retirée ou est réputée avoir été retirée ou, si le brevet a été délivré, à la date de la mention de la délivrance du brevet.

(7) La disposition visée au paragraphe 3, lettre c) n'est pas applicable dans la mesure où le requérant utilise la culture pour une exploitation résultant d'une licence obligatoire. L'expression «licence obligatoire» est entendue comme couvrant les licences d'office et tout droit d'utilisation dans l'intérêt public d'une invention brevetée.

(8) Le Président de l'Office européen des brevets fait publier au Journal officiel de l'Office européen des brevets la liste des organismes détenant les collections de cultures qui sont habilités aux fins de la présente règle et conclut avec eux des accords, notamment en ce qui concerne le dépôt, la conservation des cultures et leur mise à la disposition du public.

/Fin du document/