

OMPI



DMO/II/ 4

Original: anglais

Date: 22 mars 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)

PREMIER SUPPLEMENT AU DOCUMENT DMO/II/2

(ENQUETE SUR LES SYSTEMES EXISTANT A L'ECHELON NATIONAL A L'EGARD
DU DEPOT DE MICRO-ORGANISMES EN VUE DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE BREVETS)

préparé par le Bureau international

RESUME

Le présent document constitue un supplément au document DMO/II/2; il contient une analyse des réponses reçues entre le 8 février et le 15 mars 1974 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. Il convient de se reporter au document DMO/II/2, daté du 8 février 1974, qui contient une analyse des réponses d'un certain nombre de pays au questionnaire du Bureau international¹⁾ 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.
2. Le présent document contient une analyse des réponses de l'Afrique du Sud, du Japon, de Monaco, du Nigéria, de l'Ouganda et de la Roumanie, qui sont parvenues au Bureau international entre le 8 février et le 15 mars 1974.
3. Les textes de toutes les réponses reçues depuis la publication du document DMO/II/2 sont reproduits en annexe au présent document^{*)}. Les réponses de Monaco et de l'Ouganda ne sont pas analysées en détail car ces deux pays ont indiqué que leur législation sur les brevets ne contenait pas de dispositions spéciales concernant les inventions microbiologiques.

Question I.1.a)²⁾

4. L'Afrique du Sud, le Japon et la Roumanie ont indiqué qu'un brevet pouvait valablement être obtenu pour un procédé comportant l'action d'un micro-organisme qui n'est pas déjà connu et n'est pas rendu accessible au public.

Question I.1.b)²⁾

5. Le Japon, mentionnant l'article 32.1), 2) et 3) de la loi japonaise sur les brevets, a répondu que les produits obtenus grâce à un procédé comportant l'action d'un micro-organisme étaient brevetables, à l'exception des spécialités pharmaceutiques, des produits alimentaires et des produits chimiques. L'Afrique du Sud et la Roumanie ont indiqué que tous les produits de cette nature étaient brevetables. La Roumanie a toutefois précisé sa réponse en ajoutant que les brevets portant sur les produits n'étaient accordés qu'aux entreprises d'Etat roumaines auxquelles l'inventeur avait cédé les droits afférents à son invention.

Question I.1.c)²⁾

6. L'Afrique du Sud, le Japon et la Roumanie ont indiqué qu'aucune protection ne pouvait être accordée à un nouveau micro-organisme existant dans la nature. L'Afrique du Sud a toutefois précisé sa réponse en ajoutant que, compte tenu des conditions particulières de chaque cas, une protection pouvait valablement être obtenue pour un micro-organisme de ce type, une fois "manufacturé", à condition qu'il soit possible d'obtenir ledit organisme artificiellement.

Question I.1.d)²⁾

7. Le Japon a précisé que, selon l'article 29 de la loi japonaise sur les brevets, le micro-organisme en soi n'était pas considéré comme une invention et, par conséquent, n'était pas brevetable. La Roumanie a souligné qu'une nouvelle souche d'un micro-organisme existant n'était pas brevetable, quel qu'en soit le procédé d'obtention. L'Afrique du Sud a indiqué qu'un brevet pourrait probablement être obtenu pour une nouvelle souche d'un micro-organisme existant obtenu par un procédé, par exemple par mutation.

1) Le questionnaire est reproduit dans le document DMO/II/2, dont il constitue l'annexe II.

2) Le Nigéria a répondu à ces questions qu'un brevet pouvait valablement être obtenu pour des micro-organismes.

*) Le Japon a transmis avec sa réponse une annexe en langue anglaise qui, pour des raisons techniques, n'a pu être traduite en français. Elle est incluse dans la version anglaise du présent document.

Question I.2

8. L'Afrique du Sud et la Roumanie ont indiqué qu'aucune autre information n'était disponible. Le Japon a précisé qu'aux termes de l'article 27bis du règlement d'application de la loi japonaise sur les brevets, lorsqu'une invention portant sur un micro-organisme était brevetable, le déposant devait joindre à sa demande un document attestant qu'il avait déposé le micro-organisme auprès d'une institution désignée par le Directeur général de l'Office japonais des brevets, à moins que toute personne ayant des connaissances courantes dans le domaine auquel se rapporte l'invention puisse se procurer facilement ledit micro-organisme; il a ajouté qu'un micro-organisme était considéré comme facile à se procurer s'il avait déjà été déposé auprès d'une institution désignée et s'il pouvait être rendu accessible au public.

Question II.1

9. Le Japon et la Roumanie ont indiqué qu'en plus de la description écrite du nouveau micro-organisme, qui doit contenir les caractéristiques morphologiques, taxonomiques et mycologiques de ce dernier, il était nécessaire de déposer le micro-organisme et de se référer à ce dépôt dans la description. L'Afrique du Sud a précisé que, si la description permettait d'identifier parfaitement le micro-organisme, cela devrait être suffisant; toutefois, pour une identification concrète, il pourrait être nécessaire de procéder au dépôt et de s'y référer dans la description. Le Nigéria a indiqué qu'une description écrite d'un nouveau micro-organisme était suffisante et qu'aucun dépôt n'était exigé.

Question II.2.a)

10. Le Japon et la Roumanie ont indiqué que le nouveau micro-organisme devait être déposé dans une collection de cultures reconnue. Le Japon a en outre précisé que le dépôt devait être effectué au "Fermentation Research Institute" du Département des sciences et techniques industrielles, Ministère du commerce international et de l'industrie. L'Afrique du Sud a indiqué que si un dépôt était exigé, il devrait probablement être effectué dans une collection de cultures reconnue.

Question II.2.b)

11. Le Japon a indiqué que, même si le déposant était un étranger, le micro-organisme devait être déposé dans une collection de cultures désignée par le Directeur général de l'Office japonais des brevets. En outre, pour qu'une priorité puisse être revendiquée, le dépôt doit avoir été effectué dans une collection de cultures officiellement reconnue dans le pays étranger au moment du dépôt de la première demande³⁾. La Roumanie a précisé que le dépôt d'un micro-organisme pouvait être effectué à l'étranger. L'Afrique du Sud a indiqué qu'il ne lui était pas possible de donner de réponse précise, mais qu'au cas où un dépôt dans une collection de cultures serait exigé, ce dépôt pourrait être effectué à l'étranger.

Question II.3

12. Le Japon a indiqué que, dans le cas d'une demande de brevet revendiquant une priorité, le micro-organisme devait avoir été déposé à la date de priorité, tandis que dans le cas d'une demande ne revendiquant pas de priorité, le micro-organisme devait être déposé à la date de dépôt de la demande. La Roumanie a souligné que, lorsqu'une demande était déposée pour la première fois, le dépôt devait être effectué à la date de priorité. L'Afrique du Sud a indiqué qu'il n'existait pas de dispositions précises, mais que le dépôt devrait probablement être effectué à la date de priorité dans le cas d'une demande conventionnelle et à la date de dépôt dans le cas d'une demande non conventionnelle.

Question II.4

13. Le Japon et la Roumanie ont déclaré que le micro-organisme devait être rendu accessible au public. L'Afrique du Sud a indiqué que, si le dépôt d'un nouveau micro-organisme était exigé, ledit micro-organisme devrait probablement être rendu accessible au public.

3) Le Japon a mentionné, à ce propos, l'article 3.14.4) de l' "Examination Standard of Applied Microbial Industry" (voir l'annexe à la réponse du Japon reproduite dans la version anglaise du présent document).

Question II.4.a)

14. Le Japon a indiqué qu'il devait être donné satisfaction à toute demande tendant à obtenir un spécimen d'un micro-organisme déposé. En Roumanie, le micro-organisme déposé est rendu accessible au public par l'obligation du laboratoire qui conserve la collection de cultures de vendre, sur demande, un spécimen à l'Etat roumain. L'Afrique du Sud a indiqué qu'elle ne pouvait répondre à cette question.

Question II.4.b)i)

15. Seule la Roumanie a déclaré que le nouveau micro-organisme devait être rendu accessible au public à la date de dépôt de la demande, à condition que l'instrument de dépôt contienne une offre de cession à une entreprise d'Etat roumaine.

Question II.4.b)ii)

16. Le Japon a indiqué que le micro-organisme devait être rendu accessible après la publication de la demande de brevet examinée. L'Afrique du Sud a précisé que, si le micro-organisme devait être rendu accessible, il devrait probablement l'être à la date de publication de la description.

Question II.4,b)iii)

17. Aucun des pays dont les réponses sont analysées dans le présent document n'a fait de commentaires sur cette question.

Question II.4.b)iv)

18. Seule la Roumanie a répondu à cette question, en indiquant que, lorsque les droits afférents à une invention comportant l'action d'un micro-organisme n'étaient pas cédés à une entreprise d'Etat roumaine, le micro-organisme devait être rendu accessible à la date d'expiration du brevet.

Question II.4.c)

19. Le Japon a indiqué que le document accompagnant le dépôt du micro-organisme pouvait prescrire certaines conditions, par exemple que le spécimen ne soit rendu accessible qu'au Japon, que le spécimen ne puisse être rendu accessible que pour expérimentation et que la personne qui demande un spécimen ne le vende pas à des tiers. L'Afrique du Sud et la Roumanie ont déclaré que les conditions auxquelles les nouveaux micro-organismes étaient rendus accessibles aux tiers et les restrictions correspondantes n'étaient pas réglementées par leurs législations.

Question III

20. Aucune autre information n'a été communiquée sur ce point.

[Une annexe suit]

AFRIQUE DU SUD

I. Brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes

- 1.a) Selon la législation sur les brevets de l'Afrique du Sud, un brevet peut valablement être obtenu pour 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 brevet peut aussi être obtenu pour un produit obtenu grâce à un procédé répondant à la description a) ci-dessus.
- c) Il semble très improbable qu'une protection puisse être obtenue pour un nouveau micro-organisme découvert dans la nature et tiré de la nature, mais il est très possible, en revanche, compte tenu des conditions particulières de chaque cas d'espèce, qu'une protection puisse être valablement obtenue pour ce micro-organisme une fois "manufacturé", à condition, bien entendu, qu'il puisse être obtenu artificiellement.
- d) Il est probable qu'un brevet puisse être obtenu pour une nouvelle souche d'un micro-organisme existant obtenu par un procédé, par exemple par mutation.

2. La législation sud-africaine ainsi que les arrêts rendus par les tribunaux ne contiennent pas d'autres dispositions concernant la brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes.

II. Divulgaration et accessibilité pour le public

1. Il n'existe pas de législation ni de jurisprudence sur ce point. Si la description permet à elle seule une identification claire et complète du nouveau micro-organisme, il semble qu'il n'y ait aucune raison de ne pas la considérer comme suffisante. Il semble toutefois qu'il pourrait être nécessaire, pour une identification concrète, de procéder au dépôt de ce nouveau micro-organisme dans une collection de cultures et de se référer à ce dépôt dans la description.

- 2.a) Il n'est pas possible de donner de réponse précise mais, si un dépôt est exigé, il est très probable qu'il devra être effectué dans une collection de cultures reconnue.
- b) Il n'est pas possible de donner de réponse précise mais il est probable que, si un dépôt dans une collection de cultures est exigé, il pourra être effectué dans une collection située ailleurs qu'en Afrique du Sud.

3. En l'absence de dispositions législatives et de précédents, il est difficile de donner une réponse précise, mais il est probable que le dépôt devra être effectué à la date "effective" de la demande, c'est-à-dire à la date de priorité dans le cas d'une demande conventionnelle et à la date de dépôt dans le cas d'une demande non conventionnelle.

4. Il n'existe pas de dispositions législatives ni de jurisprudence sur ce point mais, si un dépôt est exigé, il est probable que le micro-organisme devra être rendu accessible au public.

- a) Il n'est pas possible de répondre à cette question en l'état actuel des choses.
- b) Il n'est pas possible de donner de réponse précise mais, si le micro-organisme doit être rendu accessible, il est probable qu'il devra l'être à la date de publication de la description.
- c) Il n'existe pas de dispositions législatives ni de jurisprudence sur ce point.

III. En l'absence de dispositions législatives et de jurisprudence se rapportant aux inventions concernant des procédés microbiologiques ou des produits obtenus par ces procédés, aucune autre information ne peut être communiquée.

JAPON

I.1.a) Oui. Voir "Examination Standard for Applied Microbial Industry".

b) Les médicaments, les substances alimentaires et les produits chimiques ne sont pas brevetables. Voir la loi japonaise sur les brevets, article 32.1), 2) et 3).

c) et d) Non. En effet, au Japon, les organismes ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l'article 29 de la loi sur les brevets. Un micro-organisme est un organisme et n'est par conséquent pas brevetable.

I.2. Il n'existe pas de dispositions particulières mais, comme il a été indiqué dans notre réponse à la question l.c) et d) ci-dessus, une invention portant sur un micro-organisme n'est pas considérée comme brevetable au Japon. Même dans les cas visés au point l.a) et b) ci-dessus, lorsqu'une invention concernant un micro-organisme est brevetable, le dépôt du micro-organisme en cause doit satisfaire aux conditions prescrites à l'article 27bis du règlement d'application de la loi sur les brevets. Cet article a la teneur suivante: Tout déposant d'une demande de brevet relative à une invention portant sur un micro-organisme doit joindre à sa demande un document attestant qu'il a déposé ledit micro-organisme auprès d'une organisation désignée par le Directeur général de l'Office japonais des brevets, à moins que toute personne ayant des connaissances courantes dans le domaine auquel se rapporte l'invention puisse se procurer facilement ledit micro-organisme.

II.1. A moins que les personnes ayant des connaissances courantes dans le domaine auquel se rapporte l'invention puissent facilement se procurer le micro-organisme, ainsi qu'il est indiqué dans la réponse à la question I.2. ci-dessus, le micro-organisme doit être déposé; en outre, ses caractéristiques mycologiques ainsi que le numéro du dépôt doivent être indiqués dans la description jointe à la demande.

Note : un micro-organisme est facile à se procurer s'il est déjà déposé auprès de l'organisation désignée et s'il peut être rendu accessible au public. Dans ce cas, il est nécessaire d'indiquer le nom de l'organisation où est déposé le micro-organisme, et le numéro du dépôt doit figurer dans la description de la demande.

II.2.a) Non, il doit être déposé auprès du "Fermentation Research Institute" du Département des sciences et techniques industrielles, Ministère du commerce et de l'industrie. Voir "Examination Standard of Applied Microbial Industry", disposition 3.14.1).

b) Même si le déposant est étranger, le micro-organisme doit être déposé auprès de l'organisation désignée par le Directeur général de l'Office japonais des brevets. En outre, pour qu'une priorité puisse être revendiquée, le micro-organisme doit avoir été déposé auprès d'un organe officiel d'un pays étranger au moment du dépôt de la première demande. Voir "Examination Standard of Applied Microbial Industry", disposition 3.14.4).

II.3. A l'égard d'une demande revendiquant la priorité d'un dépôt antérieur, a) et b) sont applicables. Dans le cas a), le micro-organisme doit être déposé auprès d'un organe officiel d'un pays étranger et, dans le cas b), auprès de l'organisation désignée par le Directeur général de l'Office japonais des brevets. A l'égard d'une demande ne comportant pas de revendication de priorité, b) est applicable.

II.4. Oui.

a) et b) Lorsque le micro-organisme est déposé et qu'un tiers demande un spécimen, cette demande doit être satisfaite au plus tard après la date de publication de la demande de brevet (examinée).

Japon - suite

c) Le document accompagnant le dépôt du micro-organisme peut prescrire un certain nombre de conditions. Il peut par exemple être exigé

- 1) que les spécimens ne soient rendus accessibles qu'au Japon;
- 2) que les spécimens ne soient rendus accessibles que lorsqu'il apparaît clairement qu'ils ne seront utilisés que pour expérimentation;
- 3) que la personne qui obtient le spécimen ne le vende pas à un tiers.

III. Un exemplaire de l' "Examination Standard of Applied Microbial Industry" est joint en annexe^{*)}. La version en langue anglaise a été établie par M. Kiyoshi Yamashita, avocat-conseil en propriété industrielle, en liaison avec l'examineur responsable à l'Office japonais des brevets.

(Traduction)

*) Pour des raisons techniques, cette annexe n'a pu être traduite en français. Elle est incluse dans la version anglaise du présent document.

MONACO

Me référant à votre circulaire n° 1795/453 du 20 novembre 1973, relative 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 connaître que l'article 2 de la loi n° 606 du 20 juin 1955 exige un caractère industriel pour les nouveaux produits brevetés; cette exigence devrait écarter, en principe, les créations biologiques. Mais, toutefois, compte tenu de l'importance négligeable de ces inventions en 1955, alors que cette importance n'a cessé de croître depuis cette date, il n'est pas exclu que les tribunaux n'adoptent une solution libérale. Toutefois, aucune décision judiciaire n'a encore été rendue dans ce domaine.

En outre, la législation monégasque ne contient aucune disposition spéciale concernant la brevetabilité des inventions portant sur les micro-organismes. Si une telle demande devait être déposée au Service de la Propriété Industrielle, celui-ci ne pourrait exiger, outre la description, un dépôt de ce micro-organisme avec référence de ce dépôt dans la description.

(Original)

NIGERIA

I.1) Des brevets peuvent valablement être obtenus pour des micro-organismes.

2) Non.

II. 1) Une description par écrit est suffisante. Aucun dépôt n'est exigé.

2), 3) et 4) Sans objet.

III. Aucune autre information n'est disponible.

(Traduction)

OUGANDA

Mon pays ne soumet la délivrance des brevets à aucun examen quant à la brevetabilité ou la nouveauté. Nous ne procédons qu'à des opérations de caractère administratif en enregistrant uniquement les brevets déjà enregistrés au Royaume-Uni. Dans ces conditions, on peut dire que tout brevet enregistré au Royaume-Uni peut également être enregistré en Ouganda. Cette pratique constitue, certes, une anomalie, mais elle repose sur un certain nombre de faits qu'il n'est pas nécessaire de préciser dans la présente lettre.

J'espère avoir ainsi répondu à votre enquête, sans qu'il soit nécessaire de reprendre point par point le questionnaire.

(Traduction)

ROUMANIE

I. Brevetabilité des inventions portant sur des micro-organismes

La législation de la République Socialiste de Roumanie ne contient pas de dispositions concernant la protection des inventions portant sur micro-organismes. La procédure pratiquée dans ces cas est fondée sur les dispositions générales de la brevetabilité et les principes de notre loi.

1. Selon la pratique de notre pays un brevet peut être valablement obtenu pour:

- a) un procédé comportant l'action, dans des conditions spécifiques, d'un micro-organisme qui doit être enregistré officiellement à la date de constitution du dépôt de la demande et rendu accessible au public,
- b) un produit obtenu grâce à un procédé répondant à la description a) ci-dessus (le brevet de produit n'est octroyé qu'à une entreprise d'état roumaine à laquelle l'auteur de l'invention - ou son ayant cause - a cédé les droits qui se rapportent à son invention selon l'article 7, paragraphe b),
- c) non = un nouveau micro-organisme existant dans la nature n'est pas brevetable,

./.

- d) non = une nouvelle souche d'un micro-organisme existant obtenu par un procédé quelconque, n'est pas brevetable.

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

II. Divulcation et accessibilité pour le public

1. Si une demande de brevet est déposée dans notre pays pour une invention portant sur de nouveaux micro-organismes, il est nécessaire de présenter une description écrite du micro-organisme (caractéristiques de morphologie et taxonomie) et aussi d'effectuer un dépôt de ce nouveau micro-organisme dans une collection de cultures en se référant à ce dépôt dans la description.

2. a) Le dépôt du nouveau micro-organisme doit être effectué seulement dans une collection de cultures reconnue.

b) Le dépôt peut être effectué dans une collection hors du pays.

3. Le dépôt du nouveau micro-organisme dans une collection de cultures reconnue doit être fait à la date de priorité (lorsque la demande de brevet est déposée pour la première fois).

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

a) Le nouveau micro-organisme, faisant l'objet soit d'une demande de brevet dont le titulaire est une entreprise d'état roumaine, soit d'un brevet expiré, est rendu accessible au public par l'obligation du laboratoire qui conserve le spécimen de la collection de cultures de vendre, sur demande, à l'état roumain.

b) i) Le nouveau micro-organisme doit être rendu accessible au public à la date du dépôt, pourvu que le dépôt

Roumanie - suite

contienne une offre de cession à une entreprise roumaine d'état.

ii) non

iii) non

iv) à la date d'expiration du brevet dans le cas des inventions dont les droits n'ont pas été cédés à une entreprise d'état roumaine.

c) Les conditions qui rendent accessible à un tiers le nouveau micro-organisme et les restrictions respectives ne sont pas réglementées par notre loi, toutefois, l'atteinte aux droits exclusifs conférés aux titulaires de brevets d'invention portant sur des micro-organismes est sanctionnée selon la loi concernant la protection des solutions techniques brevetables.

(Original)

/Fin de l'annexe
et du document/