

Comité permanent du droit des brevets

Vingt-quatrième session
Genève, 27 – 30 juin 2016

PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE L'ESPAGNE

Document établi par le Secrétariat

1. L'annexe du présent document contient une proposition soumise par la délégation de l'Espagne, intitulée "Études supplémentaires sur la question de l'évaluation de l'activité inventive", pour examen au titre du point 6 du projet d'ordre du jour : Qualité des brevets, y compris les systèmes d'opposition.

2. *Les membres du Comité permanent du droit des brevets (SCP) sont invités à examiner le contenu de l'annexe.*

[L'annexe suit]

PROPOSITION : ETUDES SUPPLEMENTAIRES SUR LA QUESTION DE L'EVALUATION DE L'ACTIVITE INVENTIVE

INTRODUCTION

1. Le thème "Qualité des brevets, y compris les systèmes d'opposition" figure à l'ordre du jour du Comité permanent du droit des brevets (SCP) depuis la seizième session.
2. La première proposition à cet égard a été présentée par les délégations du Canada et du Royaume-Uni (document SCP/16/5).
3. Le présent document s'inscrit dans le cadre de l'élément principal "Amélioration des procédures" défini dans le document SCP/16/5. Par la suite, le comité a approuvé la proposition de la délégation de l'Espagne (document SCP/19/5) visant à "améliorer la compréhension du critère d'activité inventive".
4. Plus tard, le Secrétariat a réalisé une étude (document SCP/22/3) portant sur l'homme du métier, sur les méthodes utilisées aux fins de l'évaluation de l'activité inventive et sur la notion de preuve.
5. Comme suite de cette étude sur l'activité inventive, au cours de la vingt-troisième session du comité, les représentants de plusieurs États (Colombie, Espagne, États-Unis d'Amérique et Royaume-Uni) ont présenté des exposés sur la question de l'évaluation de l'activité inventive au sein de leurs offices des brevets respectifs.
6. Il serait souhaitable d'étudier plus en détail la notion d'activité inventive et la question de l'évaluation de l'activité inventive, car les spécialistes des brevets s'accordent à dire que ce critère de brevetabilité reste le critère le plus difficile à évaluer.
7. De l'avis de la délégation de l'Espagne, il serait très utile pour les États membres que le Secrétariat réalise une étude ou une série d'études sur les aspects qui posent le plus problème dans l'"évaluation de l'activité inventive". Ces études présenteraient des définitions de ces différents aspects, des explications sur la façon dont ils sont traités dans les différentes régions ou au sein des offices des brevets pertinents, ainsi que des exemples si possible tirés de la jurisprudence.
8. Ces études pourraient par exemple porter sur certains des thèmes suivants :
 - Connaissances générales communes : combinaison avec l'état de la technique;
 - Combinaison : juxtaposition ou effets synergiques;
 - Danger de l'analyse rétrospective;
 - Indices secondaires;
 - Inventions de sélection;
 - Invention posant problème; et
 - Évaluation de l'activité inventive dans le secteur de la chimie (revendications de type Markush, énantiomères, etc.).
9. Une fois ces études terminées, une séance d'échange d'informations pourrait être organisée, au cours de laquelle les experts des différents groupes régionaux pourraient présenter des exposés sur certaines de ces questions, avec des exemples illustrant leurs pratiques en matière d'examen.
10. De l'avis de l'Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), la question de l'amélioration de la compréhension du critère de l'activité inventive présente un intérêt

pour l'ensemble des États membres, quel que soit le niveau de développement. Elle intéresse également les utilisateurs et la société en général. Une bonne évaluation de l'activité inventive contribuerait à ce que davantage de brevets soient délivrés pour des inventions qui méritent réellement cette protection.

[Fin de l'annexe et du document]