

OMPI



SCP/6/INF/2

ORIGINAL : anglais

DATE : 2 novembre 2001

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS

Sixième session

Genève, 5 – 9 novembre 2001

INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LES MEMBRES
DU COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS (SCP)
EN CE QUI CONCERNE LA DÉFINITION DE L'ÉTAT DE LA TECHNIQUE
RÉSUMÉ SUCCINCT

établi par le Bureau international

INTRODUCTION

1. Lors de la cinquième session du Comité permanent du droit des brevets (SCP), tenue à Genève du 14 au 19 mai 2001, le SCP a demandé au Bureau international d'établir un questionnaire concernant la définition de l'état de la technique afin de rassembler des informations sur les pratiques nationales et régionales et de susciter des suggestions visant le projet remanié de traité sur le droit matériel des brevets (SPLT) (voir le paragraphe 84 du document SCP/5/6 Prov. 2). Un questionnaire concernant la définition de l'état de la technique a donc été envoyé à tous les États parties à l'Union de Paris ou membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ainsi qu'aux offices régionaux de brevet ayant le statut d'observateur auprès du SCP.

2. À la date du 20 octobre 2001, le Bureau international avait reçu des réponses des États et offices régionaux suivants : Allemagne, Algérie, Australie, Autriche, Barbade, Bélarus, Belize, Burkina Faso, Canada, Chypre, Congo, Costa Rica, Croatie, Cuba, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Ex-république yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Hongrie, Irlande, Japon, Lituanie, Maroc, Maurice, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Philippines, Portugal, République de Corée, République kirghize, République de Moldova, République de Slovaquie, République tchèque, Roumanie, Sénégal, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, Office eurasiatique des brevets, Office européen des brevets (48).

3. Le présent document informel résume les réponses reçues, sans reproduire toutes les observations formulées.

RÉSUMÉ DES RÉPONSES REÇUES

Définition de l'état de la technique

Q1. Comment l'état de la technique est-il défini dans votre législation nationale ou régionale?

[Résumé des réponses]

4. Un pays l'a fait observer, l'expression "état de la technique" est employée avec un sens différent selon les législations nationales. Dans certains pays, comme dans l'article 8 du projet de SPLT, on l'entend au sens large, c'est-à-dire comme recouvrant la totalité des informations ou techniques dont un élément (ou plusieurs) peut être pris en considération pour déterminer la nouveauté (l'activité inventive /la non-évidence). Dans d'autres pays, en revanche, on emploie cette expression pour désigner des "antériorités opposables", c'est-à-dire les informations ou techniques susceptibles de faire obstacle à la brevetabilité d'une invention donnée revendiquée dans une demande. Cette différence est mise en exergue, en particulier, dans les réponses données à la question 6 (voir le paragraphe 18 ci-après). Dans l'article 8 du projet de SPLT, l'intention du Bureau international est de donner à cette expression le sens large expliqué ci-dessus.

5. D'après la quasi-totalité des réponses reçues, l'état de la technique peut être caractérisé par les éléments ci-après :

i) Tout élément de l'état de la technique doit être accessible au public.

ii) L'état de la technique comprend toute information mise à disposition sous forme écrite, par une présentation orale ou à l'occasion d'une utilisation quelconque. Dans certaines législations nationales, les mots "ou sous toute autre forme" sont ajoutés afin d'englober toutes les formes possibles de divulgation.

iii) Tout élément entrant dans l'état de la technique doit être accessible au public avant la date de dépôt de la demande considérée ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, avant la date de priorité de cette demande.

6. En outre, en ce qui concerne le lieu de divulgation, les réponses indiquent expressément à une large majorité que toute forme de divulgation, où que ce soit dans le monde, fait entrer l'élément dans l'état de la technique. Quelques réponses ne spécifient pas de conditions en ce qui concerne le lieu de divulgation de l'information. Un pays a indiqué que, pour ce qui est des inventions connues ou réalisées publiquement, ces inventions n'entrent dans l'état de la technique que si elles sont connues du public ou utilisées publiquement dans ce pays. Un autre pays a répondu qu'une utilisation antérieure ayant eu lieu en dehors de son territoire ne fait pas entrer l'information dans l'état de la technique, sauf si elle est documentée.

7. Un pays a mentionné l'existence des quatre catégories suivantes dans l'état de la technique :

i) les situations où l'invention a été inventée par quelqu'un d'autre avant de l'être par le déposant;

ii) les situations où une activité a eu lieu avant un certain laps de temps précédant la date de dépôt de la demande (plus d'un an avant celle-ci);

iii) les situations particulières prévues par la législation où le déposant n'est pas l'inventeur de l'objet pour lequel un brevet est demandé;

iv) les autres sources non prévues par la législation, y compris les déclarations du déposant.

8. Plusieurs pays ont également mentionné l'incidence sur l'état de la technique d'une demande antérieure qui a été déposée avant, mais publiée après, la date de dépôt de la demande considérée. Cinq pays seulement ont expressément mentionné le traitement des demandes internationales selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) qui sont déposées avant, mais publiées après, la date de dépôt de la demande considérée, mais cela ne signifie pas nécessairement que les demandes internationales PCT ne sont pas considérées comme des demandes antérieures. Deux pays ont indiqué que le contenu d'une demande internationale PCT fait partie de l'état de la technique à compter de la date du dépôt international (ou de la date de priorité, le cas échéant) si les conditions relatives à l'ouverture de la phase nationale sont remplies. Trois pays ont mentionné la désignation du pays concerné en ce qui concerne l'incidence pour l'état de la technique des demandes internationales PCT considérées comme demandes antérieures.

Mise à la disposition du public

Q2-1. Que signifie "mise à la disposition du public"? S'il suffit qu'il soit "raisonnablement possible" d'accéder à des informations pour que celles-ci fassent partie de l'état de la technique, comment est interprétée l'expression "raisonnablement possible"?

Q2-2. Que signifie "le public"? Peut-il s'agir d'une seule personne? S'agit-il d'une personne du métier ou cela peut-il être n'importe qui?

[Résumé des réponses]

9. Le degré de disponibilité des informations pour le public varie de la possibilité purement théorique d'obtenir les informations à l'accès effectif à ces informations. Les réponses indiquent des niveaux différents de mise à disposition, mais aucune réponse n'indique qu'un accès effectif à l'information est exigé. La diversité des interprétations de l'expression "à la disposition du public" est illustrée par les exemples suivants, tirés des réponses reçues :

- une possibilité théorique existe en ce sens qu'il n'existe aucun facteur restreignant strictement l'accès;

- le public a la possibilité de prendre connaissance du contenu des informations;

- des circonstances objectives existent pour que toute personne puisse consulter les informations en utilisant les moyens mis en place;
- le public a la possibilité d'acquérir les informations en consultant les sources qui lui sont ouvertes;
- la divulgation doit être un acte délibéré de la part du titulaire du brevet.

10. Il ressort des réponses que les informations sont à la disposition du public si aucune mesure de confidentialité ne restreint l'utilisation ou la diffusion des informations acquises. Un pays a indiqué qu'une information est considérée comme étant accessible au public dès que le groupe de personnes, de par sa taille, sa nature ou sa composition, échappe au contrôle du détenteur des informations.

11. En ce qui concerne le terme "public", une majorité de pays considèrent que l'information a été mise à la disposition du public si une personne quelle qu'elle soit – ce peut être une seule personne, et pas nécessairement une personne du métier – a eu la possibilité d'accéder aux informations. Cependant, une minorité a indiqué que ce terme désigne "un groupe assez important de personnes ou un groupe de personnes non délimité de manière précise", "toute personne qui comprend ce qui a été divulgué" ou "un cercle de personnes pour lesquelles l'information considérée est susceptible de présenter un intérêt".

12. Un pays a indiqué que la disponibilité pour le public s'interprète différemment selon que les informations figurent dans une publication imprimée ou qu'elles sont connues ou utilisées publiquement. Dans le contexte d'une publication imprimée, le terme "public" désigne soit le public dans son ensemble, soit une partie du grand public qui est intéressée par la matière traitée dans le document. Toutefois, si les informations sont utilisées sans limitation ni restriction, ou sans obligation de confidentialité, l'utilisation est publique même si elle se limite à une seule personne et même si une seule personne en a connaissance. Donc, en l'occurrence, c'est le degré de restriction à l'accès qui détermine le caractère de disponibilité pour le public.

13. On se reportera aussi aux réponses données en ce qui concerne les hypothèses (Q8-1 à Q8-8 (voir les paragraphes 20 à 28 ci-après).

Preuve de divulgations non documentaires

Q3. Lorsqu'une divulgation a été effectuée sous une forme non documentaire, par exemple par le biais d'une communication orale, d'une présentation ou d'une utilisation, quel est le degré de preuve nécessaire pour établir la date et le contenu de cette divulgation non documentaire? Quelles sont les normes applicables en vertu de la législation en vigueur?

[Résumé des réponses]

14. Il ressort des réponses que, en règle générale, il faut convaincre les autorités de la date et du contenu d'une divulgation non écrite. Toutefois, les éléments recevables pour prouver la date et le contenu d'une divulgation de ce type diffèrent d'un pays à l'autre. Certains pays exigent que la divulgation non documentaire soit prouvée par un document écrit, lequel peut être une déclaration écrite, un document ultérieur reproduisant la date et le contenu de la divulgation non documentaire ou toute autre preuve documentaire qui est acceptée en vertu de la législation applicable. Dans d'autres pays, on accepte tout type de preuve donnant les

renseignements voulus pour déterminer la date et l'étendue de la divulgation, y compris le témoignage oral.

15. De nombreux pays ont indiqué que les règles générales de procédure administrative et de procédure civile sont applicables. Cependant, un pays a expliqué que des normes différentes s'appliqueraient en matière de preuves dans une procédure judiciaire et dans une procédure administrative et, pour les procédures devant l'office, selon qu'il s'agit d'une procédure *inter partes* ou d'une procédure *ex parte*. Un autre pays a dit que les divulgations non documentaires ne pouvaient pas être citées dans la procédure d'examen. Elles pouvaient toutefois être invoquées dans une procédure d'opposition avant délivrance ou dans une procédure de révocation si elles étaient étayées par des preuves suffisantes.

Détermination de la date de publication

Q4. Si la date de publication n'est pas précisée, à quelle date la publication est-elle considérée comme ayant été mise à la disposition du public dans les cas suivants?

Q4-1 : seule l'année de publication est indiquée;

Q4-2 : seuls l'année et le mois de publication sont indiqués.

[Résumé des réponses]

16. Selon la majorité des réponses, si l'on ne connaît que l'année ou le mois, et non la date exacte, de la publication, celle-ci est présumée avoir été à disposition au moins le dernier jour de l'année ou du mois. Cependant, certains pays ont indiqué qu'aucune disposition de leur législation ne prévoit une présomption de cette nature, et que les publications qui n'indiquent pas dûment la date de publication ne sont pas utilisées pour déterminer la nouveauté/l'activité inventive (la non-évidence). Deux pays ont répondu que le premier jour de l'année ou du mois indiqué devrait être considéré comme date à retenir à cet effet.

Q5. Lorsque la publication elle-même ne fournit aucune indication quant à la date de publication, serait-il possible d'établir au moyen de preuves la date à laquelle elle est devenue accessible au public? Si tel est le cas, quel type de preuves demande-t-on; le degré de preuve demandé est-il le même que celui mentionné dans la question Q3?

[Résumé des réponses]

17. Les réponses indiquent unanimement qu'il est possible d'établir au moyen de preuves suffisantes la date à laquelle une publication est devenue accessible au public. La nature des preuves et le degré de preuve demandés sont les mêmes que ceux mentionnés en réponse à la question Q3 pour les divulgations orales.

État de la technique suffisant

Q6. L'intégration d'une information à l'état de la technique est-elle soumise à des conditions qualitatives? Par exemple, faut-il que l'état de la technique permette à une personne du métier de fabriquer ou d'utiliser l'invention?

[Résumé des réponses]

18. Comme on l'a déjà vu ci-dessus au paragraphe 4, la réponse à cette question peut-être différente selon le sens donné à l'expression "état de la technique" dans la législation applicable. La plupart des pays qui ont répondu par l'affirmative à la question ci-dessus se réfèrent à l'état de la technique compris comme ce qui permet de déterminer la nouveauté. Logiquement donc, s'agissant de l'état de la technique au sens de l'article 8 du projet de SPLT, les réponses donnent à entendre, d'une manière générale, que l'intégration d'une information à l'état de la technique n'est soumise à aucune condition qualitative. En ce qui concerne la détermination de la nouveauté, il convient de noter que le projet de règle 14.1)ii) du règlement d'exécution du SPLT dispose que, pour la détermination de la nouveauté, les éléments de l'état de la technique doivent permettre à une personne du métier de réaliser et d'utiliser l'invention revendiquée.

Revendication de priorités multiples

Q7. Une revendication peut-elle se baser sur plusieurs dates de priorité? Par exemple, lorsque chacune des variantes d'exécution (X, Y, Z) d'une revendication a été divulguée dans une demande antérieure différente faisant l'objet de priorités multiples (X dans la demande antérieure A, Y dans la demande antérieure B et Z dans la demande antérieure C), quelle date retiendrait-on pour déterminer l'état de la technique?

[Résumé des réponses]

19. Une majorité de pays ont indiqué que, lorsque chacune des variantes d'exécution d'une revendication a été divulguée dans une demande antérieure différente faisant l'objet de priorités multiples, la revendication peut se baser sur des dates de priorités multiples, et l'état de la technique doit être examiné pour chacune des variantes d'exécution au regard de la date de priorité correspondante. Cependant, quelques pays considèrent qu'une même revendication ne peut pas se baser sur plusieurs dates de priorité. L'un d'eux a répondu que, dans ce cas de figure, on retiendra la date de priorité la plus récente. Il est intéressant de noter que neuf pays ont répondu que la date de priorité la plus précoce est à retenir dans ce cas de figure, mais il pourrait y avoir eu une certaine confusion entre la date retenue pour déterminer l'état de la technique et la date retenue pour calculer le délai de priorité lorsqu'il y a revendication de priorités multiples.

Hypothèses

20. Le texte du questionnaire indiquant le nombre de réponses données aux différentes questions est reproduit ci-après, avec un résumé des réponses.

Q8. Les exemples suivants sont-ils considérés ou non comme des divulgations faisant partie de l'état de la technique? Veuillez indiquer pourquoi.

Q8-1: Une thèse de doctorat (dont il existe un seul exemplaire au monde) est conservée dans une bibliothèque ouverte au public. Elle n'est ni indexée ni cataloguée. Fait-elle partie de l'état de la technique?

Oui : 28

Non : 8

Autres réponses : 0

21. Un pays a indiqué que cette thèse fait partie de l'état de la technique à condition que par "bibliothèque ouverte au public" on entende une salle de lecture ouverte au public où les rayons sont en libre accès. Le raisonnement justifiant les réponses négatives est que puisque la thèse n'est ni indexée ni cataloguée, on ne peut y avoir accès que par hasard et il n'existe aucun moyen de la localiser. Un office a mentionné que si cette thèse était l'unique document technique placé avec des ouvrages littéraires ou des livres pour enfants, elle ne ferait pas partie de l'état de la technique.

Q8-2 : Une thèse de doctorat (dont il existe un seul exemplaire au monde) est conservée dans une bibliothèque ouverte à un petit groupe de chercheurs. Elle n'est ni indexée ni cataloguée. Fait-elle partie de l'état de la technique?

Oui : 21

Non : 13

Autres réponses : 2

22. Les réponses affirmatives sont souvent assorties de la condition que le petit groupe de chercheurs ne soit pas tenu à la confidentialité. Quelques-unes des réponses négatives sont motivées par le fait que la thèse n'est ni indexée ni cataloguée. D'autres réponses négatives indiquent que la thèse ne fait pas partie de l'état de la technique parce qu'elle n'est accessible qu'à un groupe restreint de personnes. D'autres fondent leur réponse négative sur ces deux motifs. Un pays a indiqué que si l'accès est limité, par exemple, à un groupe formé de chercheurs de différentes universités, plus nombreux donc que un ou deux chercheurs seulement, la thèse fera partie de l'état de la technique, tandis que s'il s'agit, par exemple, d'un petit groupe de quelques personnes identifiées, la thèse ne fera pas partie de l'état de la technique.

Q8-3 : Une thèse de doctorat (dont il existe un seul exemplaire au monde) est conservée dans une bibliothèque ouverte au public. Elle est répertoriée selon un système de fiches classées dans l'ordre alphabétique par nom d'auteur. La fiche correspondante contient le nom de l'auteur et le titre de la thèse. La thèse fait-elle partie de l'état de la technique?

Oui : 35

Non : 1

Autres réponses : 0

23. Un pays a indiqué que la thèse ne fait pas partie de l'état de la technique parce qu'elle n'est pas indexée ni cataloguée de manière utile, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être localisée au moyen des outils de recherche habituels à disposition dans la bibliothèque.

Q8-4 : Une thèse de doctorat (dont il existe un seul exemplaire au monde) est conservée dans une bibliothèque ouverte à un petit groupe de chercheurs. Elle est répertoriée selon un système de fiches classées par ordre alphabétique par nom d'auteur. La fiche correspondante contient le nom de l'auteur et le titre de la thèse. La thèse fait-elle partie de l'état de la technique?

Oui : 23

Non : 11

Autres réponses : 2

24. Comme pour l'hypothèse Q8-2, les réponses affirmatives sont souvent assorties de la condition que le groupe restreint de chercheurs ne soit pas tenu à la confidentialité. La plupart des réponses négatives sont motivées par le fait que la thèse n'est accessible qu'à un groupe restreint de personnes. Un pays a répondu par la négative parce que la thèse n'est ni indexée ni cataloguée de manière utile et qu'elle ne peut pas être localisée au moyen des outils de recherche habituels à disposition dans la bibliothèque. Un pays a indiqué que, comme pour

l'hypothèse Q8-2, si l'accès est limité, par exemple, à un groupe formé de chercheurs de différentes universités, plus nombreux donc que un ou deux chercheurs seulement, la thèse fera partie de l'état de la technique, tandis que s'il s'agit, par exemple, d'un petit groupe de quelques personnes identifiées, la thèse ne fera pas partie de l'état de la technique.

Q8-5 : Une voiture est exposée dans une usine à la vue des visiteurs. Son moteur n'est pas visible, mais le guide le montre et en explique les caractéristiques techniques aux visiteurs qui le lui demandent. Le moteur fait-il partie de l'état de la technique?

Oui : 33

Non : 4

Autres réponses : 0

25. Les réponses affirmatives sont souvent assorties de certaines conditions qui diffèrent d'un pays à l'autre, par exemple que le guide et le visiteur ne soient pas tenus à la confidentialité, que la date et le contenu de la divulgation orale puissent être prouvés, ou encore que cette divulgation orale soit suffisante. Trois pays ont expliqué que la simple possibilité pour le guide de répondre aux questions posées ne suffit pas pour que le moteur fasse partie de l'état de la technique. Un office a indiqué que le moteur peut faire partie de l'état de la technique s'il est rapporté une preuve documentaire du fait que la présentation était accessible à quiconque.

Q8-6 : Un navire est exposé à la vente le long d'un quai. Son hélice, qui est immergée, fait-elle partie de l'état de la technique?

Oui : 29

Non : 6

Autres réponses : 2

26. Quelques-uns des pays qui ont répondu par l'affirmative ont indiqué que l'hélice fait partie de l'état de la technique à condition que les visiteurs puissent la voir ou recevoir des explications à son sujet. Trois pays qui ont répondu par la négative ont expressément motivé cette réponse par le caractère caché de l'objet. Pour trois pays, le fait que le navire soit en vente suffit à satisfaire au critère de "mise à la disposition du public". En outre, deux pays ont répondu que si le quai est accessible au public, dans un port public par exemple, l'hélice fait partie de l'état de la technique. Un pays a expliqué que, même si l'hélice est dissimulée à la vue, dans la mesure où son utilisation n'est soumise à aucune limitation, restriction ou obligation de secret, on considère qu'il y a utilisation publique.

Q8-7 : Un fabricant prête un nouveau téléphone portable pour essai à un revendeur qui connaît bien les téléphones portables. Ce dernier n'est pas lié par un accord de confidentialité. La technologie utilisée dans le téléphone portable fait-elle partie de l'état de la technique?

Oui : 28

Non : 9

Autres réponses : 2

27. Les pays pour lesquels la technologie utilisée dans le téléphone portable ne ferait pas partie de l'état de la technique ont mis en exergue le fait que ce téléphone portable est prêté à un seul revendeur choisi. Un pays a indiqué que la réponse serait négative à condition que le revendeur ne montre pas le téléphone à des tiers. Un autre pays a expliqué que, selon sa jurisprudence, si le revendeur est considéré comme un acteur nécessaire pour l'expérimentation requise et si les dispositions voulues ont été prises pour empêcher toute tierce personne d'acquérir les informations, la technologie ne sera pas considérée comme faisant partie de l'état de la technique. Un autre pays a fait observer que s'il faut démonter ou

détruire le téléphone pour en déchiffrer les caractéristiques techniques internes, les technologies utilisées ne font pas partie de l'état de la technique car le revendeur n'a pas des droits illimités sur le téléphone en sa possession.

Q8-8 : Un fabricant prête un nouveau téléphone portable pour essai à son voisin qui ne connaît pas du tout les téléphones portables. Ce dernier n'est pas lié par un accord de confidentialité. La technologie utilisée dans le téléphone portable fait-elle partie de l'état de la technique?

Oui : 21

Non : 13

Autres réponses : 2

28. Les réponses négatives sont souvent motivées par le fait que le voisin ne comprend pas la technologie en cause. Un pays a indiqué que si le voisin garde le téléphone pour lui-même et qu'il est seul à l'essayer, la réponse sera négative. En revanche, si le voisin montre le téléphone à plusieurs personnes qui sont capables d'en comprendre la technologie, la réponse sera affirmative.

[Fin du document]