

La Propriété industrielle

Paraît chaque mois
Abonnement annuel:
155 francs suisses
Fascicule mensuel:
16 francs suisses

103^e année - N^{os} 7/8
Juillet-Août 1987

Revue mensuelle de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

Sommaire

NOTIFICATIONS RELATIVES AUX TRAITÉS

Traité de Budapest

- I. Changement de nom et modifications apportées à la liste des types de micro-organismes acceptés en dépôt: Agricultural Research Service Culture Collection (NRRL) 271
- II. Extension de la liste des types de micro-organismes dont le dépôt est accepté: In Vitro International, Inc. (IVI) 272
- III. Acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale
 - Institut de recherche de l'URSS pour la génétique et la sélection des micro-organismes industriels du Ministère de l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS (VNIIGSMI) 272
 - Institut de biochimie et de physiologie des micro-organismes de l'Académie des sciences de l'URSS (IBFM AS URSS) 273
 - Institut de recherche de l'URSS pour les antibiotiques du Ministère de l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS (VNIIA) 274
 - Règlement relatif à la perception des paiements (taxes) afférents aux services fournis par les autorités de dépôt internationales en URSS dans le cadre du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets 275

RÉUNIONS DE L'OMPI

- Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle. Comité permanent. Onzième session (Genève, 5-8 mai 1987) 277
- Union de Paris
 - A. Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions. Troisième session (Genève, 23-27 mars 1987)
 - I. Exigences relatives à la façon de rédiger les revendications dans les demandes de brevet (HL/CE/III/2 Supp. 1) 280
 - II. Exigences relatives à l'unité de l'invention dans les demandes de brevet (HL/CE/III/2 Supp. 2) 290
 - III. Effet sur l'état de la technique des demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées (HL/CE/III/2 Supp. 3) 296
 - IV. Extension de la protection conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus au moyen du procédé breveté; preuve de la contrefaçon d'un brevet de procédé (HL/CE/III/2 Supp. 4) 303
 - B. Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés. Troisième session (Genève, 27-30 avril 1987) 310
- Union de Vienne. Comité d'experts pour la classification internationale des éléments figuratifs des marques. Première session (Genève, 11-13 mai 1987) 319

(suite du sommaire au verso)

© OMPI 1987

La reproduction des notes et rapports officiels, des articles ainsi que des traductions de textes législatifs et conventionnels, publiés dans la présente revue, n'est autorisée qu'avec l'accord préalable de l'OMPI.

ISSN 0033-1430

ÉTUDES

La protection des informations à caractère confidentiel qui doivent être communiquées aux pouvoirs publics, de <i>C.L. Clemente</i>	320
La protection des données à caractère confidentiel communiquées à des autorités publiques, particulièrement en ce qui concerne les produits chimiques — Examen de certaines législations européennes, de <i>J.-M. Devos</i>	334
Le modèle d'utilité: l'expérience de la République fédérale d'Allemagne, de <i>E. Häusser</i>	346

NOUVELLES DIVERSES

Histoire, développement et principales dispositions de la Convention UPOV	353
Bolivie, Equateur, Japon	356

CALENDRIER DES RÉUNIONS	357
-----------------------------------	-----

LOIS ET TRAITÉS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (ENCART)

Note de l'éditeur

ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D')

Loi sur les modèles d'utilité (Texte du 28 août 1986)	Texte 2-003
Ordonnance relative au dépôt des demandes de brevet (du 29 mai 1981, modifiée le 12 novembre 1986) (<i>feuille de remplacement</i>)	Texte 2-004

LIECHTENSTEIN

Loi concernant la protection des marques de fabrique, de commerce et de service, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles (du 26 octobre 1928, modifiée par les Lois des 7 août 1952, 9 janvier 1964 et 19 décembre 1985)	Texte 3-001
---	-------------

TRAITÉS MULTILATÉRAUX

Communautés européennes

Règlement (CEE) N° 3842/86 du Conseil du 1 ^{er} décembre 1986 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique des marchandises de contrefaçon	Texte 3-003
--	-------------

Notifications relatives aux traités

Traité de Budapest

I. Changement de nom et modifications apportées à la liste des types de micro-organismes acceptés en dépôt

AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE CULTURE COLLECTION (NRRL)

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a notifié au directeur général de l'OMPI le 21 mai 1987 que l'«Agricultural Research Culture Collection (NRRL)» serait désormais dénommée «Agricultural Research Service Culture Collection» et que la liste des types de micro-organismes dont le dépôt serait accepté par ladite organisation en vertu du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (voir la Notification Budapest N° 12, du 8 décembre 1980, *La Propriété industrielle*, 1981, p. 22) serait la suivante:

1. Toutes les souches de bactéries, de levures, de moisissures et d'*actinomycetales* intéressant les secteurs de l'agriculture et de l'industrie, sauf:

- a. *Actinobacillus* (toutes les espèces),
Actinomyces (toutes les espèces anaérobies et microaérophiles),
Arizona (toutes les espèces),
Bacillus anthracis,
Bartonella (toutes les espèces),
Bordetella (toutes les espèces),
Borrelia (toutes les espèces),
Brucella (toutes les espèces),
Clostridium botulinum,
Clostridium chauvoei,
Clostridium haemolyticum,
Clostridium histolyticum,
Clostridium novyi,
Clostridium septicum,
Clostridium tetani,
Corynebacterium diphtheriae,
Corynebacterium equi,
Corynebacterium haemolyticum,
Corynebacterium pseudotuberculosis,
Corynebacterium pyogenes,
Corynebacterium renale,
Diplococcus (toutes les espèces),

- Erysipelothrix* (toutes les espèces),
Escherichia coli (tous les types antéro-pathogènes),
Francisella (toutes les espèces),
Haemophilus (toutes les espèces),
Herellea (toutes les espèces),
Klebsiella (toutes les espèces),
Leptospira (toutes les espèces),
Listeria (toutes les espèces),
Mima (toutes les espèces),
Moraxella (toutes les espèces),
Mycobacterium avium,
Mycobacterium bovis,
Mycobacterium tuberculosis,
Mycoplasma (toutes les espèces),
Neisseria (toutes les espèces),
Pasteurella (toutes les espèces),
Pseudomonas pseudomallei,
Salmonella (toutes les espèces),
Shigella (toutes les espèces),
Sphaerophorus (toutes les espèces),
Streptobacillus (toutes les espèces),
Streptococcus (toutes les espèces pathogènes),
Treponema (toutes les espèces),
Vibrio (toutes les espèces),
Yersinia (toutes les espèces);
- b. *Blastomyces* (toutes les espèces),
Coccidioides (toutes les espèces),
Cryptococcus neoformans,
Cryptococcus uniguttulatus,
Histoplasma (toutes les espèces),
Paracoccidioides (toutes les espèces);
- c. tous les agents tels que virus, rickettsies et chlamydo-bactéries;
- d. agents susceptibles de communiquer ou de disséminer toute maladie contagieuse ou infectieuse de l'homme et des animaux, notamment de la volaille, et dont l'introduction ou la distribution aux Etats-Unis d'Amérique, ou les deux, nécessitent une autorisation;
- e. agents classés comme parasites des cultures et dont l'introduction ou la distribution aux Etats-Unis d'Amérique, ou les deux, nécessitent une autorisation;
- f. mélanges de micro-organismes;
- g. micro-organismes qui ont besoin d'un milieu de culture particulier et qui exigent (de l'avis du conservateur de la collection) des soins par trop vigilants au stade de la manipulation et de la préparation de la culture lyophilisée;

- h. phages non insérés dans des micro-organismes;
- i. anticorps monoclonaux;
- j. toutes les lignées de cellules;
- k. plasmides non insérés dans des micro-organismes.

2. L'Agricultural Research Service Culture Collection n'acceptera les souches de micro-organismes constituées de recombinants, les souches contenant des molécules d'ADN recombinant, les souches contenant leurs propres plasmides existant à l'état naturel, les souches dans lesquelles auront été insérés un ou plusieurs plasmides existant à l'état naturel et provenant d'un autre hôte, les souches dans lesquelles auront été insérés un ou plusieurs plasmides de synthèse, et les souches contenant des virus de tout type, à l'exclusion de celles qui sont déjà énumérées comme étant inacceptables, que dans la mesure où le document de dépôt accompagnant la ou les préparations microbiennes précise clairement que la descendance de la ou des souches peut être traitée selon des normes matérielles d'isolement de niveau P1 ou d'un niveau inférieur et où les exigences relatives à l'isolement biologique répondent à tous les autres critères précisés dans la publication de l'U.S. Department of Health and Human Services et des National Institutes of Health intitulée «*Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules, December 1978*» (Registre fédéral, vol. 43, n° 247 — vendredi 22 décembre 1978) et dans les révisions ultérieures de ce texte.

(Traduction)

[Fin du texte de la notification du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique]

Les modifications apportées à la liste des types de micro-organismes acceptés en dépôt par l'Agricultural Research Service Culture Collection prendront effet à la date (31 août 1987) de la présente publication.

Communication Budapest No 35 (cette communication fait l'objet de la notification Budapest No 61, du 10 juin 1987).

II. Extension de la liste des types de micro-organismes dont le dépôt est accepté

IN VITRO INTERNATIONAL, INC. (IVI)

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a notifié au directeur général de l'OMPI le 21 mai 1987 que la liste des types de micro-organismes dont le dépôt est accepté selon le Traité de Budapest par la In Vitro

International, Inc. (IVI) (voir la notification Budapest No 34, du 3 novembre 1983, *La Propriété industrielle*, 1983, p. 331) a été étendue aux semences.

Ladite extension de la liste des types de micro-organismes acceptés en dépôt par la In Vitro International, Inc., prendra effet à la date (31 août 1987) de la présente publication.

Communication Budapest No 36 (cette communication a fait l'objet de la notification Budapest No 62, du 10 juin 1987).

III. Acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale

INSTITUT DE RECHERCHE DE L'URSS POUR LA GÉNÉTIQUE ET LA SÉLECTION DES MICRO-ORGANISMES INDUSTRIELS DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE MÉDICALE ET MICROBIOLOGIQUE DE L'URSS (VNIIGSMI)

INSTITUT DE BIOCHIMIE ET DE PHYSIOLOGIE DES MICRO-ORGANISMES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE L'URSS (IBFM AS URSS)

INSTITUT DE RECHERCHE DE L'URSS POUR LES ANTIBIOTIQUES DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE MÉDICALE ET MICROBIOLOGIQUE DE L'URSS (VNIIA)

La communication écrite suivante, adressée au directeur général de l'OMPI par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en vertu de l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, a été reçue le 24 juin 1987 et est publiée par le Bureau international de l'OMPI en vertu de l'article 7.2)a) dudit Traité:

INSTITUT DE RECHERCHE DE L'URSS POUR LA GÉNÉTIQUE ET LA SÉLECTION DES MICRO-ORGANISMES INDUSTRIELS DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE MÉDICALE ET MICROBIOLOGIQUE DE L'URSS (VNIIGSMI)

1. Conformément aux dispositions de l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques désigne en qualité d'autorité de dépôt internationale l'Institut de recherche de l'URSS pour la génétique et la sélection des micro-organismes industriels du Ministère de l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS.

2. La collection des micro-organismes industriels de l'institut susmentionné remplit et continuera de remplir toutes les conditions énoncées à l'article 6.2) du Traité de Budapest.

3. Nom et adresse de l'institution de dépôt:

Institut de recherche de l'URSS pour la génétique et la sélection des micro-organismes industriels;

Adresse: URSS, 113545, Moscou, rue Dorojnaya, n° 8, Institut de recherche de l'URSS pour la génétique et la sélection des micro-organismes industriels, Collection de micro-organismes industriels de l'URSS.

4. Informations concernant les conditions énoncées à l'article 6.2) du Traité de Budapest:

La collection de micro-organismes industriels de l'URSS a été créée en 1969 en tant que collection centrale de la Direction générale de l'industrie microbiologique auprès du Conseil des ministres de l'URSS; elle collectionne les souches industrielles de micro-organismes, ainsi que les souches génétiquement marquées, nécessaires à la réalisation de travaux de recherche dans le domaine de la génétique moléculaire, de la génétique des micro-organismes, du génie génétique, etc.

Depuis 1976, elle assure les fonctions d'organe de dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, conformément aux dispositions de la législation de l'URSS sur les inventions.

La collection de micro-organismes industriels de l'URSS est une subdivision de l'Institut de recherche de l'URSS pour la génétique et la sélection des micro-organismes industriels; ses dépenses sont financées par le budget de l'Etat.

Le personnel affecté à la collection est hautement qualifié: huit personnes sont titulaires du grade de licencié ou de docteur ès sciences.

La collection comprend sept sections organisées selon des critères taxonomiques ou fonctionnels: 1) champignons, 2) levures, 3) actinomycètes, 4) bactéries industrielles, 5) bactéries génétiquement marquées, 6) phages, 7) producteurs de ferments des échanges des acides nucléiques. Le chef de chaque section est titulaire du grade de licencié ès sciences biologiques ou a pour le moins accompli des études universitaires. La collection dispose en outre d'un groupe de cytologie des micro-organismes et d'un service de contrôle et d'enregistrement des souches.

La collection s'acquiesce de ses fonctions de façon impartiale et objective en observant les règles nécessaires en matière de secret et, aux fins du dépôt prévu par le traité, elle accorde à tous les déposants les mêmes conditions.

La collection dispose de quatre laboratoires de recherche microbiologique, d'une salle pour la lyophilisation des micro-organismes, d'un local pour la conservation des cultures lyophilisées à une température de +12 °C et d'un local pour la conservation des cultures à basse température (+5 °C, -20 °C, -70 °C et -196 °C).

5. Types de micro-organismes acceptés en dépôt:

Sont acceptés en dépôt les bactéries (y compris les actinomycètes) et les champignons microscopiques (y compris les levures) à destination essentiellement industrielle et non médicale, à l'exception des micro-organismes qui sont pathogènes pour l'homme et les animaux et des micro-organismes qui sont toxogènes pour les plantes ou qui requièrent leur mise en quarantaine.

6. Genres et montants des taxes:

Roubles

— pour le dépôt et la conservation pendant 30 ans d'un micro-organisme	800
— pour chaque période de conservation supplémentaire de cinq ans	100
— pour la remise d'un échantillon d'un micro-organisme déposé	50

Ces montants n'incluent pas les frais d'expédition, lesquels sont facturés en sus à hauteur du coût réel.

7. Langue officielle:

La langue officielle est le russe. La correspondance peut être menée aussi en langue anglaise.

INSTITUT DE BIOCHIMIE ET DE PHYSIOLOGIE
DES MICRO-ORGANISMES DE L'ACADÉMIE
DES SCIENCES DE L'URSS (IBFM AS URSS)

1. Conformément aux dispositions de l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques désigne en qualité d'autorité de dépôt internationale l'Institut de biochimie et de physiologie des micro-organismes de l'Académie des sciences de l'URSS.

2. La collection de micro-organismes de l'institut susmentionné remplit et continuera de remplir toutes les conditions énumérées à l'article 6.2) du Traité de Budapest.

3. Nom et adresse de l'institution de dépôt:

Institut de biochimie et de physiologie des micro-organismes de l'Académie des sciences de l'URSS;

Adresse: URSS, 142292, Région de Moscou, Pouchtchino-na-Oke, Institut de biochimie et de physiologie des micro-organismes de l'Académie des sciences de l'URSS, Collection de micro-organismes de l'URSS.

4. Informations concernant les conditions énoncées à l'article 6.2) du Traité de Budapest:

La collection de micro-organismes de l'URSS a été créée en 1958 en tant que section des cultures types de l'Institut de microbiologie de l'Académie

des sciences de l'URSS et depuis 1981 elle fonctionne comme collection de micro-organismes de l'URSS auprès de l'Institut de biochimie et de physiologie des micro-organismes de l'Académie des sciences de l'URSS. Ses dépenses sont financées par le budget de l'Etat.

Le personnel affecté à la collection est hautement qualifié: 12 personnes sont titulaires du grade de licencié ou de docteur ès sciences.

La collection comprend des subdivisions spécialisées par catégorie de micro-organismes (actinomycètes, bactéries, champignons, levures et cellules porteuses d'ADN recombinant) et en fonction des méthodes de conservation et de la caractéristique chimiotaxonomique; ses locaux sont situés à Moscou et à Pouchtchino-na-Oke. Elle dispose de laboratoires pour la conservation des cultures lyophilisées, d'une salle équipée pour la lyophilisation des micro-organismes et de locaux spéciaux affectés à la conservation des micro-organismes soit dans l'azote liquide soit à une température de +4 à +5 °C. La collection dispose d'un dépôt séparé où se trouvent des doubles de toutes les cultures de micro-organismes. Cette mesure vise à conférer une fiabilité de conservation plus grande aux cultures de micro-organismes de collection ou déposées.

La collection dispose d'une grande expérience du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets en URSS. Elle s'acquitte de toutes ses fonctions en observant toutes les règles nécessaires en matière de secret, de façon impartiale et objective, et en accordant à tous les déposants les mêmes conditions, ce qui correspond pleinement aux conditions énoncées dans le Traité de Budapest et dans son Règlement d'exécution.

5. Types de micro-organismes acceptés en dépôt:

Sont acceptés en dépôt les bactéries (y compris les actinomycètes) et les champignons microscopiques (y compris les levures), également s'ils sont porteurs d'ADN recombinant, à l'exception des micro-organismes qui sont pathogènes pour l'homme et les animaux et des micro-organismes qui sont toxico-gènes pour les plantes ou qui requièrent leur mise en quarantaine.

6. Genres et montants des taxes:

	Roubles
— pour le dépôt et la conservation pendant 30 ans d'un micro-organisme	800
— pour chaque période de conservation supplémentaire de cinq ans	100
— pour la remise d'un échantillon d'un micro-organisme déposé	50

Ces montants n'incluent pas les frais d'expédition, lesquels sont facturés en sus à hauteur du coût réel.

7. Langue officielle:

La langue officielle est le russe. La correspondance peut être menée aussi en langue anglaise.

INSTITUT DE RECHERCHE DE L'URSS POUR LES ANTIBIOTIQUES DU MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE MÉDICALE ET MICROBIOLOGIQUE DE L'URSS (VNIIA)

1. Conformément aux dispositions de l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques désigne en qualité d'autorité de dépôt internationale l'Institut de recherche de l'URSS pour les antibiotiques du Ministère de l'industrie médicale et micro-biologique de l'URSS.

2. La collection de micro-organismes de l'institut susmentionné remplit et continuera de remplir les conditions énoncées à l'article 6.2) du Traité de Budapest.

3. Nom et adresse de l'institution de dépôt:

Institut de recherche de l'URSS pour les antibiotiques;

Adresse: URSS, 113105, Moscou, rue Nagatinskaya 3-a, Institut de recherche de l'URSS pour les antibiotiques, Collection de micro-organismes.

4. Informations concernant les conditions énoncées à l'article 6.2) du Traité de Budapest:

La collection existe depuis 1956 en tant que subdivision de l'Institut de recherche de l'URSS pour les antibiotiques. Ses dépenses sont financées par le budget de l'Etat.

La collection prend en charge le dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets depuis 1966.

Le personnel hautement qualifié affecté à la collection dispose de qualifications suffisantes pour l'accomplissement des tâches scientifiques et administratives qui lui incombent en vertu du Traité de Budapest. La collection dispose d'une grande expérience en matière de conservation des propriétés taxonomiques et de l'activité des souches productrices d'antibiotiques. Elle s'acquitte de ses fonctions de façon impartiale et objective en observant les règles nécessaires en matière de secret et, aux fins du dépôt prévu par le Traité de Budapest, elle accorde à tous les déposants les mêmes conditions.

La collection dispose des locaux nécessaires, qui comprennent une chambre froide et une installation de lyophilisation pour les micro-organismes. Toutes les cultures de collection sont conservées à l'état lyophilisé à +5 °C; pour la conservation des doubles on recourt au stockage dans le sol, sous huile minérale, ou à des réensemencements périodiques. A l'avenir, il est aussi envisagé de recourir à la méthode du stockage dans l'azote liquide.

5. Types de micro-organismes acceptés en dépôt:

Sont acceptés en dépôt les bactéries (y compris les actinomycètes) et les champignons microscopiques (y compris les levures) à destination essentiellement médicale, à l'exclusion des micro-organismes qui sont pathogènes pour l'homme et les animaux et des micro-organismes qui sont toxigènes pour les plantes ou qui requièrent leur mise en quarantaine.

6. Genres et montants des taxes:

	Roubles
— pour le dépôt et la conservation pendant 30 ans d'un micro-organisme	800
— pour chaque période de conservation supplémentaire de cinq ans	100
— pour la remise d'un échantillon d'un micro-organisme déposé	50

Ces montants n'incluent pas les frais d'expédition, lesquels sont facturés en sus à hauteur du coût réel.

7. Langue officielle:

La langue officielle est le russe. La correspondance peut être menée aussi en langue anglaise.

RÈGLEMENT

RELATIF À LA PERCEPTION DES PAIEMENTS (TAXES)
AFFÉRENTS AUX SERVICES FOURNIS PAR
LES AUTORITÉS DE DÉPÔT INTERNATIONALES
EN URSS DANS LE CADRE DU
TRAITÉ DE BUDAPEST SUR LA RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE DU DÉPÔT DES MICRO-ORGANISMES
AUX FINS DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE BREVETS

1. Conformément aux dispositions de l'article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, sont désignées autorités de dépôt internationales en URSS les institutions suivantes:

- Institut de recherche de l'URSS pour la génétique et la sélection des micro-organismes industriels du Ministère de l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS (VNIIGSMI);
- Institut de biochimie et de physiologie des micro-organismes de l'Académie des sciences de l'URSS (IBFM AS URSS);
- Institut de recherche de l'URSS pour les antibiotiques du Ministère de l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS (VNIIA).

Conformément à la règle 12 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest, les trois institutions susmentionnées perçoivent pour le dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets et pour les autres services qu'elles

assurent des paiements (taxes) du montant indiqué ci-après:

	Roubles
— pour le dépôt et la conservation pendant 30 ans d'un micro-organisme	800
— pour la conservation d'un micro-organisme pendant chaque période supplémentaire de cinq ans	100
— pour la remise d'un échantillon d'un micro-organisme déposé, sauf lorsque l'échantillon est remis conformément à la règle 11.1 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest	50
— frais d'expédition postaux	selon coût réel

2. Les taxes fixées doivent avoir été acquittées à la date de remise des déclarations correspondantes auprès de l'autorité de dépôt internationale.

Les paiements relatifs au dépôt initial peuvent être effectués plus tard, mais avant l'expiration d'un mois à compter du jour où le déposant reçoit de l'autorité de dépôt internationale confirmation de la réception du micro-organisme.

À titre de confirmation du règlement, le déposant adresse à l'autorité de dépôt internationale le justificatif bancaire correspondant.

3. Si le déposant laisse passer le délai mentionné au point 2 du présent règlement pour le paiement afférent au dépôt initial, il peut encore acquitter la taxe, majorée de 10%, à condition de le faire dans un délai de six mois à compter de la date de remise de la déclaration de dépôt.

Si l'autorité de dépôt internationale ne reçoit pas, dans un délai de six mois à compter de la date de remise de la déclaration de dépôt, un justificatif du règlement de la taxe, la déclaration de dépôt est réputée ne pas avoir été remise.

4. Les sommes versées au titre de taxes peuvent être remboursées à la demande de la personne qui a présenté la déclaration, dans les cas suivants:

- a) si le versement a été effectué de façon erronée;
- b) si le déposant demande la restitution du micro-organisme qu'il a présenté pour dépôt avant que ne lui soit délivré un récépissé attestant la réception et l'acceptation du micro-organisme;
- c) si l'échantillon de micro-organisme remis sur requête s'est révélé non viable.

Le montant versé est remboursé sous déduction des dépenses éventuellement encourues.

5. Les personnes physiques et morales étrangères, qui ont leur domicile ou leur siège permanent à

l'étranger, effectuent les paiements prévus par le présent règlement en transférant les sommes correspondantes en devises sur le compte n° 71.680.084 de l'Académie des sciences de l'URSS auprès de la Banque du commerce extérieur de l'URSS (collection IBFM AS URSS) ou sur le compte n° 716.300.030 du Ministère de l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS auprès de la Banque du commerce extérieur de l'URSS (collections du VNIIGSMI et du VNIIA).

6. Les dépenses liées au dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets par des personnes physiques et morales de l'URSS ainsi qu'à la remise à des personnes physiques ou morales de l'URSS d'échantillons de micro-organismes déposés sont prises en charge par l'IBFM AS URSS, le VNIIGSMI et le VNIIA dans les limites du financement prévu.

7. Le montant prévu des taxes peut, sur demande, être réduit de 50% pour les déposants de pays en développement.

La décision de réduire le montant d'une taxe est prise par le président de l'Académie des sciences de l'URSS ou le ministre de l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS.

La demande de réduction du montant des taxes doit être assortie d'une déclaration confirmant que le déposant est une personne physique ou morale d'un

pays en développement, qui a son domicile ou son siège permanent dans ce pays en développement, et que l'isolement ou l'obtention du micro-organisme n'est lié en aucune façon à l'activité de personnes physiques ou morales de pays autres que des pays en développement.

(Traduction)

[Fin du texte de la communication du Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques]

En vertu de l'article 7.2)b) du Traité de Budapest, l'Institut de recherche de l'URSS pour la génétique et la sélection des micro-organismes industriels du Ministère de l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS (VNIIGSMI), l'Institut de biochimie et de physiologie des micro-organismes de l'Académie des sciences de l'URSS (IBFM AS URSS) et l'Institut de recherche de l'URSS pour les antibiotiques du Ministère de l'industrie médicale et microbiologique de l'URSS (VNIIA) acquièrent le statut d'autorité de dépôt internationale le 31 août 1987.

Communication Budapest No 37 (cette communication fait l'objet de la notification Budapest No 63, du 28 juillet 1987).

Réunions de l'OMPI

Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle

Comité permanent

Onzième session
(Genève, 5-8 mai 1987)

NOTE*

Le Comité permanent de l'OMPI chargé de la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle (ci-après dénommé «Comité permanent») a tenu sa onzième session à Genève du 5 au 8 mai 1987¹.

Les 60 Etats membres ci-après du Comité permanent étaient représentés: Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Australie, Bangladesh, Bénin, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Espagne, France, Gabon, Gambie, Ghana, Guatemala, Guinée, Honduras, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Kenya, Libye, Malawi, Maroc, Mauritanie, Mexique, Niger, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique allemande, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni, Rwanda, Sénégal, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Togo, Tunisie, Union soviétique, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie, Zaïre, Zambie. En outre, les six Etats ci-après, qui ne sont pas membres du Comité permanent ont aussi participé à la réunion: Arabie saoudite, Equateur, Liban, Madagascar, Syrie, Trinité-et-Tobago. Huit organisations intergouvernementales ainsi qu'une organisation internationale non gouvernementale (Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)) étaient aussi représentées (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), Centre régional africain de technologie (CRAT), Ligue des Etats arabes (LEA), Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Organisation euro-

péenne des brevets (OEB), Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Système économique latino-américain (SELA)). La liste des participants suit la présente note.

Le Comité permanent a passé en revue les activités menées depuis sa dernière session au titre du Programme permanent de l'OMPI concernant la coopération pour le développement en rapport avec la propriété industrielle et a examiné les orientations et les projets envisagés en ce qui concerne les activités à venir.

Le Comité permanent a pris note avec satisfaction des activités menées au titre du Programme permanent depuis sa dernière session et du développement du programme qui est intervenu pendant cette période, et a invité le Bureau international à continuer de développer le programme, en mettant plus particulièrement l'accent sur la formation, le renforcement des institutions nationales et régionales, y compris les centres de documentation en matière de brevets, les activités de conseil en matière législative et l'assistance à fournir pour l'étude et une meilleure compréhension des incidences de la protection juridique des techniques nouvelles. Le Comité permanent a exprimé sa gratitude aux nombreux gouvernements et organisations, y compris le PNUD, qui versent des contributions extra-budgétaires ou qui fournissent des contributions en nature au titre du Programme permanent et a pris note avec satisfaction des déclarations des représentants de plusieurs de ces gouvernements et organisations, qui ont marqué leur intention de continuer à apporter, et si possible, d'accroître ces contributions. Le Comité permanent a rappelé l'importance qu'il attache à la possibilité de se réunir chaque année, ce qui permet de suivre l'évolution du Programme permanent et d'en définir les orientations avec toute l'efficacité voulue.

Le Comité permanent a estimé que la formation reste l'une des principales priorités du Programme

* Etablie par le Bureau international.

¹ Pour la note relative à la session précédente, voir *La Propriété industrielle*, 1986, p. 325.

permanent. A cet égard, le Comité permanent a manifesté son soutien aux efforts du Bureau international visant à diversifier et à spécialiser davantage le programme de formation (tant en ce qui concerne les thèmes traités — par exemple, information en matière de brevets, contrats de licence, nouvelles techniques, marques, utilisation de la propriété industrielle pour la promotion des exportations — que les groupes de personnes auxquelles les activités de formation sont destinées — magistrats, professeurs d'université, juristes, etc.) et à rapprocher le programme de formation des utilisateurs (grâce à des activités de formation de plus en plus nombreuses organisées dans les pays en développement eux-mêmes). Parallèlement, le Comité permanent a insisté sur le fait que le Bureau international devrait toutefois continuer d'offrir un nombre suffisant de cours d'introduction.

Le Comité permanent a invité le Bureau international à continuer d'organiser des séminaires, des forums ou des réunions analogues, à un niveau régional, sur des questions d'intérêt particulier pour les pays de la région, y compris sur des questions ayant trait à l'utilisation efficace du système de la propriété industrielle aux fins du développement de l'industrie et du commerce extérieur; en outre, il a souligné qu'il serait souhaitable d'associer à ces réunions des représentants des secteurs publics et privés intéressés de l'économie.

Le Comité permanent a pris note avec satisfaction des informations fournies par le Bureau international en ce qui concerne les orientations et les objectifs du programme de formation à moyen et à long terme, en particulier en ce qui concerne la mise au point des programmes d'enseignement et du matériel didactique approprié dans le domaine de la propriété industrielle, et la création progressive d'un réseau de centres de formation situés tant dans les pays en développement (sur une base régionale) que dans les pays industrialisés.

En ce qui concerne la promotion de l'activité inventive et innovatrice dans les pays en développement, le Comité permanent a invité le Bureau international à accélérer la réalisation de l'étude de l'activité des organismes d'étude et de réalisation des pays en développement en matière de gestion de brevets et de concession de licences, et de l'étude de modalités possibles de promotion de l'innovation technique dans les pays en développement. Plusieurs délégations ont indiqué qu'elles aimeraient voir les résultats et les recommandations des deux études appliqués et mis à l'essai dans le cadre d'un projet pilote. Le Bureau international a insisté sur le fait que la promotion de l'activité inventive et innovatrice continuera de figurer parmi les principales tâches et questions sur lesquelles seront axées les futures activités du Programme permanent.

A sa dixième session, tenue en avril 1986, le Comité permanent avait recommandé qu'une partie de certaines de ses sessions soit consacrée à l'examen de

questions spécifiques qui ont une influence sur l'orientation ou la mise en oeuvre du Programme permanent et avait suggéré, au nombre des questions éventuelles, les contrats de licence, la protection de nouveaux éléments dans le cadre de la propriété industrielle, la documentation et l'information en matière de brevets et l'utilisation des ressources humaines et des institutions de pays en développement dans le cadre du Programme permanent. A sa onzième session, le Comité permanent a été invité à indiquer comment il avait l'intention de s'acquitter de la tâche mentionnée dans la recommandation précitée. Le Comité permanent a décidé qu'il consacrerait une journée de sa session de cinq jours de 1988 à l'examen des questions touchant à la documentation et à l'information en matière de brevets et une journée de la session de cinq jours qu'il doit tenir en 1989 à l'examen des questions ayant trait aux licences, et a invité le directeur général à prendre les mesures voulues pour que ces questions puissent être examinées dans le cadre d'un symposium.

Au cours de l'examen de ce point de l'ordre du jour, plusieurs délégations ont déclaré que, quel que soit le thème de débat, le Bureau international devrait faciliter la participation de spécialistes et de fonctionnaires directement responsables des questions en cause dans les pays en développement. En outre, plusieurs délégations ont exprimé le souhait que, compte tenu de la restructuration proposée du Comité permanent de l'OMPI chargé de l'information en matière de brevets (PCPI), les moyens financiers qui étaient autrefois mis à la disposition des pays en développement pour leur permettre de participer aux réunions du Groupe de travail du PCPI sur l'information en matière de brevets en faveur des pays en développement continuent de l'être de manière à leur permettre de prendre part aux réunions des groupes de travail dont la création est envisagée dans la nouvelle structure du PCPI.

Le Comité permanent a souligné l'importance de la coopération entre pays en développement dans le domaine de la propriété industrielle et la nécessité de continuer d'encourager et de soutenir cette coopération en ce qui concerne tous les aspects du Programme permanent. Le recours à des experts et à des conférenciers d'autres pays en développement, la promotion et la réalisation de projets régionaux et sous-régionaux, la formation dans les régions et l'organisation de réunions régionales sur des questions de propriété industrielle d'intérêt commun pour les pays de la région figurent, en particulier, parmi les facteurs positifs qui concourent à cette promotion. En ce qui concerne plus particulièrement la participation d'experts de pays en développement en tant que consultants à des projets de l'OMPI relatifs à la coopération pour le développement et en tant que conférenciers à des cours de formation, des séminaires et des journées d'étude de l'OMPI, le directeur général a fait savoir au Comité permanent qu'il envisage d'envoyer à tous les pays en développement une circulaire les invitant à désigner des experts nationaux.

Les délégations des Etats membres de l'ARIPO ont exprimé leur gratitude pour l'assistance qui a été fournie à cette organisation à la suite de l'appel lancé à la dixième session du Comité permanent, tenue en 1986, à tous les Etats membres de l'OMPI, au PNUD et au Bureau international en vue d'apporter à l'ARIPO l'aide qui lui permettrait de surmonter ses difficultés financières.

Enfin, le Comité permanent a rendu un hommage chaleureux et a exprimé sa reconnaissance à M. Marino Porzio, vice-directeur général de l'OMPI, qui a quitté l'Organisation en mai 1987, peu après la session du Comité permanent.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats

Algérie: H. Redouane. **Allemagne (République fédérale d'):** D. Schennen. **Arabie saoudite²:** A. Omair. **Argentine:** M.R. Solanet; J.M. Giaccone; D. Chuburu. **Australie:** S.H.R. Hume. **Bangladesh:** M. Rahman. **Bénin:** F.M. Adande. **Brésil:** R. Stille; J.C. Muricy. **Bulgarie:** O. Delev. **Burkina Faso:** A. Seye. **Cameroun:** W. Eyambe. **Chine:** Zhao-Qi Zhang. **Colombie:** L.-A. Luna. **Costa Rica:** E. Soley Soler; J. Rhenan Segura. **Côte d'Ivoire:** K.F. Ekra. **Cuba:** M. Jiménez Aday. **Egypte:** W.Z. Kamil. **Equateur²:** R.A. Rivadeneira. **Espagne:** S. Jessel. **France:** M. Guerrini; J.-B. Mozziconacci. **Gabon:** J. Obounou-Mbogo. **Gambie:** M.A. Ceesay. **Ghana:** A.M. Abdullah. **Guatemala:** L. González. **Guinée:** F. Bangoura. **Honduras:** N. Valenzuela; I. Juárez de Oqueli; M. de los A. Narváez. **Inde:** A. Malhotra. **Indonésie:** H. Wayarabi; B. Prayitno. **Italie:** M.M.G. Fortini. **Japon:** Y. Masuda. **Kenya:** J.N. King'Arui; H.B.N. Gicheru. **Liban²:** N. Fattal. **Libye:** G. Ferjani. **Madagascar²:** R.G. Razafimahefa. **Malawi:** I.J. Mtambo. **Mauritanie:** M. Diaby. **Maroc:** A. Bendaoud. **Mexique:** M.A. Arce de Jeannot. **Niger:** G. Hassane. **Ouganda:** P.L. Nsibirwa. **Pakistan:** M.A. Khan. **Panama:** I. Aizpurúa Pérez; M. Saavedra. **Paraguay:** L. González-Arias; R.A. Bogado Vázquez; M. Frutos Britos. **Pays-Bas:** W. Neervoort. **Pérou:** R. Carrillo Valdes. **République centrafricaine:** M. Lamine. **République de Corée:** Soo Myung Cha; Joon Kyu Kim; Tae-Chang Choi. **République démocratique allemande:** K.-D. Peters. **République-Unie de Tanzanie:** R.B. Mngulwi; E.E.E. Mtango; K.J. Suedi. **Royaume-Uni:** D.M. Haselden. **Rwanda:** B. Murekezi. **Sénégal:** A.M. Dieng. **Somalie:** B.A. Osman. **Soudan:** M.A. El Tahir. **Suède:** U. Jansson. **Suisse:** E. Caussignac; Tran-Thi Thu-Lang. **Syrie²:** N. Chaalan; S. Chahabi. **Togo:** K.A. Kato. **Trinité-et-Tobago²:** J.-E. George. **Tunisie:** H. Boufares; M.

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue auprès du Bureau international.

² Etat non membre du Comité permanent.

Baati. Union soviétique: B.V. Smirnov; V.A. Blatov. **Uruguay:** A. Prat Gutiérrez; C. Sarlabos; R. González Arenas. **Venezuela:** H.C. Azócar. **Yougoslavie:** R. Tešić. **Zaïre:** Massele La Lobato; Mukuna Kakolela. **Zambie:** A.R. Zikonda.

II. Organisations des Nations Unies

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD): E. Bonev; D. Charleson.

III. Autres organisations intergouvernementales

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT): F. Roessler. **Centre régional africain de technologie (CRAT):** B. Thomas. **Ligue des Etats Arabes (LEA):** Z. Tlili. **Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI):** V. Efon; G. Meyo M'Emane. **Organisation européenne des brevets (OEB):** J. Amand. **Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO):** J.H. Ntabgoba. **Système économique latino-américain (SELA):** L. Herrera Marciano.

IV. Organisations internationales non gouvernementales

Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI): G.E. Kirker.

V. Bureau

Président: A.R. Zikonda (Zambie). **Vice-présidents:** E. Caussignac (Suisse); O. Delev (Bulgarie). **Secrétaire:** B. Machado (OMPI).

VI. Bureau international de l'OMPI

A. Bogisch (Directeur général); M. Porzio (Vice-directeur général); K. Idris (Directeur, Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec les pays arabes); L. Kadigamar (Directeur, Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec l'Asie et le Pacifique); E. Pareja (Directeur, Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec l'Amérique latine et les Caraïbes); I. Thiam (Directeur, Bureau de la coopération pour le développement et des relations extérieures avec l'Afrique); R. Andary (Chef de la Section des projets spéciaux et des pays en développement, Division des classifications et de l'information en matière de brevets); B. Machado (Chef de l'Unité d'appui du programme de coopération pour le développement); J. Quashie-Idun (Chef de la Section des pays en développement (propriété industrielle), Division de la propriété industrielle).

Union de Paris

A. Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions

Troisième session
(Genève, 23-27 mars 1987)

Une note du Bureau international sur la troisième session du Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions, suivie de trois mémorandums établis par le Bureau international, a paru dans le numéro de juin 1987 de *La Propriété industrielle*, aux pages 224 à 258.

Quatre mémorandums supplémentaires, rédigés par le Bureau international et présentés à ladite session du comité d'experts, sont reproduits ci-après.

I.

EXIGENCES RELATIVES A LA FAÇON DE RÉDIGER LES REVENDICATIONS DANS LES DEMANDES DE BREVET

(HL/CE/III/2 Supp. 1)

Mémorandum du Bureau international de l'OMPI*

TABLE DES MATIÈRES

	Paragraphes
I. Introduction	I ^{er} à 7
II. Objet du mémorandum	8 et 9
III. Dispositions législatives en vigueur	
A. Eléments d'information utilisés dans le présent mémorandum	10 à 16
B. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	17 à 30
C. La Convention sur le brevet européen (CBE)	31 à 43
D. L'Accord sur l'unification des prescriptions de présentation et de dépôt des demandes de protection des inventions (Accord sur l'unifi- cation)	44 à 53
E. Les législations nationales	54 à 114
F. Analyse comparative	115 à 140
IV. Arguments en faveur d'une solution uniforme . .	141 et 142
V. Principes d'une solution	143 et 144

ANNEXE

I. Introduction

1. En vertu de la plupart, sinon de la totalité, des législations nationales et des traités internationaux consacrés à la protection des inventions, le déposant doit préciser dans une revendication ce qui, selon lui, constitue l'invention qu'il entend faire protéger, autrement dit l'objet de la protection demandée.

2. Plusieurs revendications sont généralement nécessaires pour définir correctement l'invention ou l'objet de la protection demandée.

3. Les revendications doivent être rédigées en fonction du texte de la description; elles doivent, en d'autres termes, être fondées d'une certaine manière sur la description.

4. Les revendications étant le fondement de la protection conférée, elles doivent être rédigées de façon suffisamment claire.

5. Les recherches nécessaires pour se prononcer sur la brevetabilité ou sur l'existence d'une contrefaçon étant opérées sur la base des revendications, le nombre des revendications et la façon dont elles sont combinées peuvent avoir une incidence sur le temps qui devra être consacré à une recherche de ce genre et sont par conséquent réglementés.

6. Aux fins du présent mémorandum, l'expression «façon de rédiger les revendications» englobe à la fois les aspects matériels (indication de l'objet de la protection demandée, lien entre la description et les revendications, clarté) et les aspects formels (catégories de revendications, nombre et numérotation des revendications, structure et contenu formel des revendications, dépendance).

7. Dans la mesure où la façon de rédiger les revendications est réglementée différemment selon les législations nationales ou les traités, le déposant qui souhaite obtenir une protection dans plusieurs pays se trouve dans l'obligation d'adapter les revendications en conséquence, soit au moment du dépôt, soit en procédant à des modifications après le dépôt, ce qui représente un travail considérable. Il semble donc justifié d'examiner les possibilités de fixer des règles uniformes (c'est-à-dire les possibilités d'harmonisation) au niveau international.

* Etabli par le Bureau international avec l'aide de MM. A. Hüni (Suisse) et A.T. Puister (Pays-Bas) en qualité de consultants.

II. Objet du mémorandum

8. Le présent mémorandum a pour objet d'examiner et de comparer les règles applicables en ce qui concerne la façon de rédiger des revendications aux termes des lois et règlements nationaux de huit pays (énumérés plus loin au paragraphe 10) ainsi que du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), de la Convention sur le brevet européen (CBE) et de l'Accord sur l'unification des prescriptions de présentation et de dépôt des demandes de protection des inventions conclu à Leipzig le 5 juillet 1975 dans le cadre du Conseil d'assistance économique mutuelle (ci-après dénommé « Accord sur l'unification »), en vue d'évaluer les possibilités d'harmonisation à cet égard.

9. L'analyse comparative est essentiellement axée sur les questions suivantes: i) la teneur des revendications, ii) les liens entre les revendications et la description, iii) le style des revendications, iv) la dépendance et v) les taxes. La question des taxes n'a cependant été retenue dans l'analyse comparative que par souci d'exhaustivité; il n'est pas proposé d'en tenir compte dans le cadre des travaux d'harmonisation envisagés.

III. Dispositions législatives en vigueur

A. Eléments d'information utilisés dans le présent mémorandum

10. Avant de proposer des solutions uniformes, il paraît utile d'examiner les conditions posées par les législations en vigueur quant à la façon de rédiger les revendications, notamment au regard des questions visées plus haut au paragraphe 9. A cette fin, il a été tenu compte des éléments suivants:

- i) les dispositions du PCT;
- ii) les dispositions de la CBE;
- iii) les dispositions de l'Accord sur l'unification; et
- iv) la législation (lois, règlements, etc.) des huit pays dans lesquels ou pour lesquels, selon les statistiques publiées par l'OMPI (IP/STAT/1983/B), plus de 10.000 titres de protection des inventions ont été délivrés en 1983. Ces pays sont les suivants: Allemagne (République fédérale d') (20.913), Canada (20.999), Etats-Unis d'Amérique (56.862), France (25.043), Japon (54.701), Royaume-Uni (28.254), Suisse (11.768) et Union soviétique (74.200). Les chiffres figurant entre parenthèses indiquent le nombre de brevets délivrés en 1983, sauf dans le cas de l'Union soviétique où il s'agit du nombre de brevets et de certificats d'auteur d'invention délivrés cette même année.

11. En général, le présent mémorandum est fondé sur des dispositions législatives (traités, lois, règlements, etc.) et ne prend pas en considération l'interprétation donnée de ces dispositions par les tribunaux et les offices de propriété industrielle ni la pratique suivie par ces offices. Il comporte uniquement un résumé succinct de ces dispositions; aucun résumé n'a été vérifié par les offices de propriété industrielle intéressés.

12. On trouvera, dans les paragraphes qui suivent, une explication succincte des expressions techniques suivantes: i) catégorie de revendications, ii) revendication indépendante, iii) revendication dépendante et iv) revendication dépendante multiple.

13. On reconnaît l'existence de quatre *catégories de revendications*, à savoir celle des revendications concernant un *produit*, par exemple une substance chimique donnée ou un objet tel qu'un gant; celle des revendications concernant un

procédé, par exemple un procédé de fabrication de la substance chimique ou du gant; celle des revendications concernant une *utilisation*, par exemple l'utilisation de la substance chimique comme herbicide ou du gant pour manipuler des objets brûlants; celle des revendications concernant un *moyen*, par exemple un récipient donné dans lequel le procédé de fabrication de la substance chimique peut être mis en oeuvre, ou un appareil pour la fabrication du gant. La distinction entre ces quatre catégories de revendications est pertinente essentiellement pour l'unité de l'invention, qui fait l'objet d'une étude séparée (voir le document HL/CE/III/2 Supp.2, publié ci-dessous).

14. Une *revendication indépendante* est une revendication qui expose toutes les caractéristiques techniques définissant l'objet de la protection. Bien qu'elle ne renvoie habituellement à aucune autre revendication, elle peut contenir un tel renvoi mais sans énoncer en outre une caractéristique additionnelle limitative (voir le paragraphe suivant); par exemple, à supposer qu'une première revendication porte sur un certain produit, une seconde revendication peut porter sur un procédé de fabrication du produit revendiqué selon I, ou sur un autre produit défini par un renvoi au produit revendiqué selon I dans lequel la caractéristique X est remplacée par la caractéristique Y. Une telle revendication, qui est une revendication indépendante, doit être distinguée d'une revendication dépendante (voir le paragraphe suivant).

15. Une *revendication dépendante* est une revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une revendication indépendante ou d'une autre revendication dépendante à laquelle elle renvoie et qui énonce en outre une caractéristique additionnelle limitative. Une demande peut par exemple comporter une revendication indépendante pour un nouveau marteau, caractérisé par une tête de forme particulière; une revendication dépendante renverra à cette revendication, et reprendra donc la caractéristique inhérente à la forme particulière de la tête du marteau, mais précisera en outre une caractéristique limitative, tenant par exemple au fait que cette tête est en fer.

16. Une *revendication dépendante multiple* est une revendication qui i) renvoie à plus d'une autre revendication (dont chacune peut être une revendication indépendante ou être elle-même une revendication dépendante), qui ii) comprend toutes les caractéristiques d'une revendication donnée avec laquelle, parmi toutes les revendications auxquelles elle renvoie, elle est prise en considération et qui iii) précise une caractéristique limitative additionnelle. Il est ainsi possible d'ajouter à la revendication indépendante pour un marteau et à la revendication dépendante précisant que la tête du marteau est en fer (voir le paragraphe précédent) une revendication dépendante multiple renvoyant à ces deux revendications et précisant que le manche d'un marteau correspondant à la définition donnée dans l'une ou l'autre des deux revendications précitées a telle ou telle forme particulière.

B. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

17. L'article 6 du PCT précise que la ou les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée. Cette définition doit être faite en termes de caractéristiques techniques de l'invention (règle 6.3.a) du règlement d'exécution du PCT). Les revendications doivent être claires et concises (article 6). Elles ne doivent pas¹ contenir de dessins mais elles peuvent

¹ Il convient de préciser que l'expression «elles ne doivent pas» signifie que les dessins ne sont pas autorisés et non qu'ils ne sont pas exigés.

contenir des formules chimiques ou mathématiques; elles peuvent aussi contenir des tableaux si cela est souhaitable (règle 11.10).

18. Les revendications doivent se fonder entièrement sur la description (article 6).

19. Les revendications ne doivent pas se fonder sans nécessité, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques, sur des références à la description ou aux dessins, en particulier sur des références telles que «comme décrit dans ... la description» et autres formules analogues (règle 6.2.a)).

20. Si la description contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent être suivies de signes de référence (placés de préférence entre parenthèses) relatifs à ces caractéristiques, mais uniquement dans la mesure où la compréhension des revendications s'en trouve facilitée (règle 6.2.b)).

21. Les revendications doivent comprendre un préambule indiquant les caractéristiques de l'invention qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique et une partie caractérisante, précédée des mots «caractérisé par» ou d'une expression similaire, exposant de manière concise les caractéristiques techniques qui, conjointement avec celles qui sont mentionnées dans le préambule, précisent les éléments à protéger (règle 6.3.b)); les Etats désignés peuvent cependant permettre que les revendications soient rédigées d'une autre façon (règle 6.3.c)).

22. Sous réserve de la règle 13.1² du PCT, la demande peut comprendre deux revendications indépendantes de la même catégorie ou plus qui ne peuvent pas facilement être couvertes par une seule revendication générique (règle 13.3) et/ou deux revendications indépendantes de catégories différentes ou plus (règle 13.2).

23. Sous réserve de la règle 13.1² du PCT, il est permis d'inclure dans la même demande un nombre raisonnable de revendications dépendantes, concernant des formes spécifiques de l'invention objet d'une revendication indépendante, même lorsque les caractéristiques d'une revendication dépendante peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention (règle 13.4).

24. Une revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une autre (ou de plusieurs autres) revendications est une revendication «dépendante» (ou «dépendante multiple»); elle doit alors faire référence, si possible au commencement, à cette autre ou à ces autres revendications et préciser ensuite les caractéristiques additionnelles revendiquées (règle 6.4.a)).

25. Une revendication dépendante multiple ne doit se référer aux autres revendications que dans le cadre d'une alternative (règle 6.4.a)).

26. Une revendication dépendante multiple ne peut servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple (règle 6.4.a)).

27. Il convient de noter que le fait de ne pas rédiger les revendications de la manière précisée plus haut aux paragraphes 25 et 26 n'a aucune conséquence dans un Etat désigné si les

revendications ont été rédigées d'une manière conforme à la législation nationale de cet Etat (règle 6.4.a)).

28. Une revendication dépendante doit être conçue de manière à inclure toutes les limitations contenues dans la revendication avec laquelle elle est prise en considération (règle 6.4.b)).

29. Toutes les revendications dépendantes se référant à une revendication antérieure unique et toutes les revendications dépendantes se référant à plusieurs revendications antérieures doivent être groupées autant que possible et de la manière la plus pratique possible (règle 6.4.c)).

30. Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention; les revendications doivent être numérotées de façon continue en chiffres arabes (règle 6.1.a) et b)).

C. La Convention sur le brevet européen (CBE)

31. L'article 84 de la CBE prévoit que les revendications définissent l'objet de la protection demandée et qu'elles doivent être claires et concises.

32. Les revendications doivent se fonder sur la description (article 84).

33. Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée (règle 29.1 du règlement d'exécution de la CBE, première phrase).

34. Si le cas d'espèce le justifie, les revendications doivent contenir un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ainsi qu'une partie caractérisante précédée des mots «caractérisé par» ou d'une expression analogue, exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques indiquées dans le préambule précité, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée (règle 29.1, seconde phrase).

35. Sous réserve de la règle de l'unité de l'invention, la demande peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie si l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication (règle 29.2) et/ou plusieurs revendications indépendantes de catégories différentes (règle 30).

36. Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles d'une invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention (règle 29.3).

37. Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d'une autre revendication est une revendication dépendante; elle doit comporter, si possible dans le préambule, une référence à cette autre revendication et préciser les caractéristiques additionnelles à protéger; une revendication dépendante est également autorisée lorsque la revendication à laquelle elle se réfère est elle-même une revendication dépendante (règle 29.4, deux premières phrases).

38. Une revendication dépendante peut se référer à plus d'une autre revendication; elle peut aussi contenir une invention indépendante (*Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets*, partie C, chapitre III, 3.5 et 7.8).

² La règle 13.1 du PCT a la teneur suivante: «La demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général ('exigence d'unité de l'invention')».

39. Toutes les revendications dépendantes qui se réfèrent à une revendication antérieure unique ou à plusieurs revendications antérieures doivent, dans la mesure du possible, être groupées de la façon la plus appropriée (règle 29.4, troisième phrase).

40. Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention; elles doivent être numérotées de façon continue en chiffres arabes (règle 29.5).

41. Les revendications ne doivent pas, sauf cas d'absolue nécessité, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques, sur des références à la description ou aux dessins, en particulier sur des références telles que «comme décrits dans ... la description» et autres formules analogues (règle 29.6).

42. Si la description contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans la revendication doivent en principe être suivies de signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses, pour autant que la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée; ces signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication (règle 29.7).

43. Pour toute revendication en sus de la dixième, une taxe de revendication doit être acquittée au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt (règle 31.1); à défaut, la revendication considérée est réputée abandonnée (règle 31.3).

D. L'Accord sur l'unification des prescriptions de présentation et de dépôt des demandes de protection des inventions (Accord sur l'unification)

44. Les revendications doivent commencer par le titre de l'invention (règle 4 des instructions relatives à l'application de l'Accord sur l'unification).

45. Les revendications doivent être entièrement basées sur la description (règle 4).

46. Les revendications ne devraient comporter de références à la description qu'en cas de nécessité (règle 4).

47. Les revendications ne doivent pas comporter de dessins mais elles peuvent comporter des formules chimiques et mathématiques; elles peuvent aussi, au besoin, contenir des tableaux (règle 16).

48. Si une demande comprend des dessins, les revendications peuvent, si cela facilite la compréhension, comporter entre parenthèses des renvois aux parties correspondantes des dessins (règle 4).

49. Une demande peut comprendre une ou plusieurs revendications (règle 4).

50. Toutes les revendications doivent comporter une partie limitative et une partie distinctive liées par les mots «caractérisé par» (règle 4).

51. La partie limitative de la première revendication (principale) doit contenir le titre de l'invention et, si possible, énoncer les éléments connus qu'elle a en commun avec ceux de la technique antérieure la plus proche (règle 4).

52. Une demande peut porter sur plusieurs inventions de catégories différentes dont les caractéristiques doivent être énoncées dans les revendications principales (règle 4).

53. Les revendications principales devraient être présentées dans un ordre correspondant au titre de l'invention et doivent, s'il y a lieu, être suivies chacune de revendications complémentaires (règle 4).

E. Les législations nationales³

54. *Canada.* L'article 36.2) de la Loi de 1952 sur les brevets, modifiée pour la dernière fois en 1972, prévoit que les revendications doivent exposer distinctement et en termes explicites ce que le déposant considère comme nouveau et souhaite faire protéger.

55. Les revendications doivent être pleinement étayées par la divulgation et ne sont admissibles que si toutes les caractéristiques qui y sont énoncées sont décrites dans la divulgation (article 25 du règlement régissant les brevets).

56. Les revendications doivent être complètes, indépendamment de toute référence à un document quelconque qui peut être faite dans la divulgation (article 24 du règlement régissant les brevets).

57. A condition que la règle de l'unité de l'invention soit respectée, une demande peut revendiquer un produit et un procédé de fabrication de ce produit, ou un procédé et un appareil adapté spécialement à la mise en oeuvre de ce procédé (articles 58 et 59 du règlement régissant les brevets).

58. Une revendication dépendante peut référer par numéro à trois revendications précédentes au plus (article 26.1) du règlement régissant les brevets).

59. Une revendication à laquelle il est ainsi fait référence en en mentionnant le numéro ne peut elle-même référer par numéro à plus d'une revendication précédente (article 26.1) du règlement régissant les brevets).

60. *France.* Les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée; elles doivent être claires et concises (article 14^{ter} de la Loi de 1968 sur les brevets, modifiée et complétée en dernier lieu en 1984).

61. Les revendications doivent se fonder sur la description (article 14^{ter} de la loi sur les brevets).

62. A moins que la nature de l'invention ne justifie une procédure différente, une revendication ne peut se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques, sur de simples références à la description ou aux dessins (article 11 du décret relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres).

63. A moins que la nature de l'invention ne justifie une procédure différente, toute revendication doit comprendre un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique et une partie caractérisante exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques indiquées dans le préambule, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée (article 11 du décret).

64. La demande peut contenir plusieurs revendications indépendantes relevant de la même catégorie si l'objet de la

³ Les législations nationales sont examinées dans l'ordre alphabétique anglais des pays.

demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication (article 11 du décret). Elle peut aussi contenir des revendications indépendantes relevant de catégories différentes, pour autant que la règle de l'unité de l'invention soit respectée (article 12 du décret).

65. Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention (article 11 du décret).

66. Si la demande contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent en principe être suivies, entre parenthèses, de signes de référence à ces caractéristiques si la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée; les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication (article 11.3) de l'Arrêté relatif aux modalités de dépôt des demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité et d'inscription au registre national des brevets).

67. Les revendications doivent être numérotées de façon continue en chiffres arabes (article 11.3) de l'arrêté précité).

68. Pour chaque revendication en sus de la dixième, une taxe doit être acquittée (arrêté relatif aux taxes perçues par l'Institut national de la propriété industrielle).

69. *République fédérale d'Allemagne.* Les revendications indiquent ce qui doit être protégé (article 35.1) de la Loi de 1981 sur les brevets).

70. Sauf nécessité, les revendications ne doivent pas s'appuyer, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques, sur des références à la description ou aux dessins; elles ne doivent pas, en particulier, contenir des indications telles que «comme décrit dans ... la description» ou des mentions analogues (règle 4 de l'Ordonnance de 1981 relative au dépôt des demandes de brevet).

71. Si la demande contient des dessins, les caractéristiques indiquées dans les revendications doivent de préférence être suivies de signes de référence si cela facilite la compréhension de la revendication (règle 4).

72. A moins qu'une rédaction différente ne paraisse appropriée, les revendications doivent comporter une définition des éléments énonçant les caractéristiques de l'objet sur lequel se base l'invention, si cet objet est compris dans l'état de la technique ou si la protection demandée n'est pas destinée à s'étendre à l'une ou à plusieurs de ces caractéristiques en tant que telles, et une partie caractérisante exposant les autres caractéristiques de l'invention pour lesquelles la protection est demandée en liaison avec la définition des éléments précitée; la partie caractérisante doit être précédée de mots tels que «caractérisé par» (règle 4).

73. Une demande de brevet peut comprendre plusieurs revendications (article 35).

74. Les caractéristiques essentielles de l'invention doivent être indiquées dans la première revendication (revendication principale) (règle 4).

75. Toute revendication principale (ou indépendante) peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications dépendantes concernant des modes particuliers de réalisation de l'invention; ces revendications dépendantes doivent faire référence à une revendication précédente (règle 4).

76. L'énumération des caractéristiques dans la définition des éléments peut être remplacée par une référence à une autre

revendication ou définition contenant les mêmes caractéristiques (règle 4).

77. Une revendication dépendante peut renvoyer à plus d'une revendication précédente (règle 4).

78. Les revendications dépendantes doivent être groupées de la manière la plus appropriée (règle 4).

79. Les revendications doivent être numérotées de façon continue en chiffres arabes (règle 4).

80. *Japon.* La (les) revendication(s) ne doit (doivent) exposer que les éléments constitutifs essentiels de l'invention ou des inventions décrites dans l'explication détaillée de l'invention (article 36.4) de la Loi sur les brevets de 1959, modifiée en dernier lieu en 1985), qui peuvent être de catégories différentes pour autant que soit respectée la règle de l'unité de l'invention (article 38).

81. Pour chaque invention, les éléments constitutifs essentiels doivent être exposés dans un paragraphe numéroté distinct (règle 24bis.i) du règlement d'application de la loi sur les brevets).

82. Une forme spécifique de l'invention doit être exposée par référence aux éléments constitutifs essentiels de l'invention énoncés dans une revendication ou à une autre forme spécifique de l'invention et doit préciser une nouvelle limitation technique de celle-ci (règle 24bis.ii).

83. A chaque forme spécifique de l'invention doit correspondre un paragraphe numéroté distinct (règle 24bis.iii).

84. Une forme spécifique de l'invention peut faire référence aux éléments constitutifs essentiels de l'invention et à une ou plusieurs formes spécifiques de l'invention ou à plusieurs formes spécifiques de l'invention et doit être assortie des mêmes limitations techniques (règle 24bis.iv)).

85. Dans le cas visé au paragraphe précédent, des références multiples ne sont autorisées que dans le cadre d'une alternative (règle 24bis.iv)).

86. Les références mentionnées plus haut aux paragraphes 84 et 85 consistent à indiquer le numéro de la revendication correspondante (règle 24bis.v)). Les revendications auxquelles il est fait référence doivent précéder celles qui y font référence (règle 24bis.vi)).

87. Les revendications doivent être numérotées de façon continue (règle 24bis.vii)).

88. Une revendication ne peut en aucun cas comporter de mentions concernant d'autres inventions (règle 24bis.viii)).

89. *Union soviétique.* La description doit se terminer par les revendications, qui doivent être le critère unique pour déterminer l'étendue de l'invention; les revendications doivent être rédigées sous forme d'une brève déclaration exprimant l'essence de l'invention du point de vue technique; dans les revendications, un dispositif doit être caractérisé par référence aux éléments distinctifs de sa structure, un procédé par référence à l'accomplissement d'une série d'actions (méthodes et opérations à l'aide d'objets matériels) et une substance par référence à ses composants et à leurs rapports quantitatifs (article 44 de l'Ordonnance de 1973 sur les découvertes, les inventions et les propositions de rationalisation, modifiée en 1978).

90. L'Union soviétique est partie à l'Accord sur l'unification (voir plus haut les paragraphes 44 à 53). Il convient donc de se reporter aux dispositions plus détaillées de cet accord.

91. *Suisse*. L'invention est définie dans une ou plusieurs revendications (article 51.1) de la Loi fédérale sur les brevets d'invention de 1954, révisée en 1976). Les revendications indiquent les caractéristiques techniques de l'invention; elles doivent être claires et aussi concises que possible et se fonder sur la description (article 29.1) et 2) de l'Ordonnance relative aux brevets d'invention).

92. Les revendications ne doivent, en règle générale, pas contenir de renvois à la description ou aux dessins ni, en particulier, d'expressions du genre «comme décrit dans la partie ... de la description» (article 29.4) de l'ordonnance).

93. Les signes de référence qui, dans les dessins, renvoient aux caractéristiques techniques de l'invention doivent être reportés, entre parenthèses, dans les revendications, si la compréhension de celles-ci s'en trouve facilitée; ils n'ont pas pour effet de limiter les revendications (article 29.5) de l'ordonnance).

94. Les revendications doivent être ordonnées de manière systématique, claire et logique (article 29.3) de l'ordonnance).

95. Sous réserve de la règle de l'unité de l'invention, la demande peut contenir plusieurs revendications indépendantes de même catégorie ou de catégories différentes (article 52.2) de la loi, article 30.2) de l'ordonnance).

96. Les formes spéciales d'exécution d'une invention définie par une revendication indépendante peuvent faire l'objet de revendications dépendantes (article 55 de la loi).

97. Une revendication dépendante doit se référer pour le moins à une revendication précédente et contenir les caractéristiques complémentaires marquant la forme spéciale d'exécution qu'elle a pour objet (article 31.1) de l'ordonnance).

98. Une revendication dépendante peut se référer sous une forme déterminée à plusieurs revendications dépendantes précédentes (article 31.2) de l'ordonnance). Selon la pratique de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, cette référence peut être formulée de manière cumulative ou alternative (*Feuille suisse des brevets, dessins et marques*, 1977, 69).

99. Selon la pratique suivie par ledit office, les revendications dépendantes qui renvoient à plusieurs autres revendications dépendantes de manière cumulative ou alternative (revendications dépendantes multiples) peuvent servir de base à d'autres revendications dépendantes multiples (*Feuille suisse des brevets, dessins et marques*, 1977, 69).

100. Les revendications dépendantes qui se réfèrent à la même revendication indépendante doivent être groupées de manière claire (article 31.3) de l'ordonnance) et doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes (article 29.6) de l'ordonnance).

101. Pour chaque revendication en sus de la dixième, une taxe doit être acquittée (article 55a de la loi).

102. *Royaume-Uni*. La ou les revendications doivent définir l'objet pour lequel la protection est demandée (article 14.5)a) de la Loi de 1977 sur les brevets). Elles doivent être claires et concises (article 14.5)b)). Sous réserve de la règle de l'unité de l'invention, des revendications indépendantes de catégories différentes sont autorisées (article 22 du Règlement de 1982 sur les brevets, modifié en dernier lieu en 1985).

103. Les revendications doivent se fonder sur la description (article 14.5)c)).

104. Les revendications ne doivent pas contenir de dessins mais peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques; elles ne peuvent contenir de tableaux que si leur objet en rend l'utilisation souhaitable (article 20.12) du règlement).

105. *Etats-Unis d'Amérique*. Le mémoire descriptif doit se terminer par une ou plusieurs revendications faisant spécialement ressortir et revendiquant clairement l'objet que le déposant considère comme son invention (article 112 du Code des Etats-Unis d'Amérique, Titre 35 (brevets) (35 USC). Sous réserve de la règle de l'unité de l'invention, des revendications de catégories différentes sont autorisées (article 1.141)b) du Code de réglementation fédérale, Titre 37 (brevets, marques et droits d'auteur) (37 CFR)).

106. La ou les revendications doivent être conformes à l'invention exposée dans la description et les termes employés dans les revendications doivent être clairement étayés par la description de façon à ce que le sens puisse en être vérifié (37 CFR 1.75.d1)).

107. Les signes de référence correspondant aux éléments exposés dans la description et les dessins peuvent être utilisés dans l'énoncé correspondant de ces éléments dans les revendications; ils devraient figurer entre parenthèses; ils sont réputés sans effet sur la portée des revendications (paragraphe 601.h) du *Manuel de la procédure d'examen en matière de brevets*).

108. Si le cas d'espèce le justifie, une revendication indépendante devrait contenir *premièrement* un préambule exposant tous les éléments ou étapes de réalisation de l'invention qui sont connus ou qui revêtent un caractère traditionnel, *deuxièmement* une phrase telle que «où l'amélioration consiste à» et *troisièmement* les éléments, étapes de réalisation et/ou corrélations qui, de l'avis du déposant, représentent le perfectionnement inhérent à l'objet revendiqué (37 CFR 1.75.e)).

109. Une revendication peut être rédigée sous la forme indépendante ou sous la forme dépendante ou dépendante multiple (35 USC 112).

110. Une revendication dépendante doit faire référence à une revendication précédente et doit préciser ensuite une limitation supplémentaire (35 USC 112).

111. Une revendication dépendante multiple ne doit faire référence à plus d'une revendication précédente que dans le cadre d'une alternative et doit préciser ensuite une limitation supplémentaire; elle ne doit pas servir de base à une autre revendication dépendante multiple (35 USC 112).

112. Les revendications dépendantes ou dépendantes multiples doivent être conçues de manière à incorporer toutes les limitations de la ou des revendications auxquelles elles renvoient et avec lesquelles elles sont prises en considération (35 USC 112).

113. Les revendications ne doivent pas être abusivement multipliées et doivent être numérotées de façon continue en chiffres arabes; les revendications dépendantes devraient, dans la mesure du possible, être groupées avec la ou les revendications auxquelles elles renvoient (37 CFR 1.75.b), f) et g)).

114. Une taxe doit être acquittée pour chaque revendication indépendante en sus de la troisième et pour toutes les revendications au-delà de 20; une revendication dépendante multiple ou une revendication dépendante fondée sur une revendication dépendante multiple sera considérée, à cet effet,

comme comprenant autant de revendications que la revendication dépendante multiple comporte de renvois (37 CFR 1.75.c)). En outre, si la demande contient une ou plusieurs revendications multiples, une taxe spéciale doit être acquittée (37 CFR 1.16.d)).

F. Analyse comparative

115. Dans les paragraphes qui suivent, on s'attachera à examiner dans quelle mesure les principaux aspects de la façon de rédiger les revendications ont ou non été retenus dans les systèmes à l'étude. Cette comparaison repose davantage sur le sens général que sur la teneur exacte des diverses dispositions prises en considération.

116. Les lois des huit pays examinés tendent à considérer les revendications comme l'expression de l'invention, c'est-à-dire de l'objet de la protection demandée, comme c'est le cas dans le cadre du PCT, de la CBE et de l'Accord sur l'unification.

117. Le PCT, la CBE et les lois de deux pays (Union soviétique et Suisse) exigent expressément que les revendications définissent les caractéristiques techniques de l'invention.

118. Les revendications doivent être claires et concises (PCT, CBE, Suisse, France, Royaume-Uni), être formulées distinctement et en termes explicites (Canada), faire spécialement ressortir et revendiquer clairement (Etats-Unis d'Amérique) ou encore être succinctes (Union soviétique).

119. Sauf en cas de nécessité, les revendications ne doivent pas renvoyer à la description (PCT, CBE, Accord sur l'unification, France, Suisse).

120. Les revendications doivent comporter des signes de référence renvoyant aux éléments correspondants des dessins, si la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée (PCT, CBE, Accord sur l'unification, Allemagne (République fédérale d'), Etats-Unis d'Amérique, France, Suisse).

121. Les signes de référence aux dessins ne doivent pas être considérés comme restreignant la portée des revendications (CBE, Etats-Unis d'Amérique, France, Suisse). De l'avis du Bureau international, cette disposition revêt une importance particulière pour les déposants, car elle évite des malentendus quant à la portée de ces revendications.

122. Les revendications doivent se fonder sur la description (PCT, CBE, Accord sur l'unification, Allemagne (République fédérale d'), Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Japon, Royaume-Uni, Suisse). Parmi ces lois et traités, le PCT, l'Accord sur l'unification, le Canada et les Etats-Unis d'Amérique exigent qu'elles se fondent «entièrement» sur celle-ci. Le mot «entièrement» donnant prise à une interprétation fortement subjective, il est préférable, de l'avis du Bureau international, de ne pas qualifier le verbe «fonder».

123. La présentation des revendications en deux parties, à savoir un préambule indiquant les principaux éléments de l'invention, et une seconde partie distinctive, introduite par une expression telle que «caractérisé en» est prévue dans le PCT, dans la CBE et dans l'Accord sur l'unification ainsi que dans les lois de l'Allemagne (République fédérale d'), des Etats-Unis d'Amérique et de la France. Exception faite de celles du PCT et de l'Accord sur l'unification, les dispositions pertinentes précisent cependant que cette solution ne doit être retenue que si le cas d'espèce le justifie. Le PCT autorise expressément les Etats désignés à accepter d'autres solutions.

124. De l'avis du Bureau international, une revendication présentée de la façon décrite au paragraphe précédent a le net

avantage de permettre au lecteur de saisir très rapidement la ou les caractéristiques que le déposant considère comme un facteur de nouveauté par rapport à un procédé, un produit ou un dispositif complexe pouvant présenter par ailleurs de nombreuses caractéristiques traditionnelles. Il est ainsi possible que le mode de fabrication d'un composé X par réaction d'un composé A avec un composé B et un composé C dans un mélange constitué d'un solvant D et d'eau à une température de 70° à 90° C et sous haute pression soit connu. L'invention consiste à mettre en oeuvre ce procédé en présence d'un catalyseur E qui permet d'améliorer le rendement de X. Ce procédé pourrait (ce qui n'est pas souhaitable) être revendiqué de la façon suivante:

«Procédé de fabrication de X, par réaction de A avec B et C dans un mélange de D et d'eau à une température de 70 à 90°C et sous haute pression en présence du catalyseur E».

Selon la présentation recommandée, la revendication aurait la teneur suivante:

«Procédé de fabrication de X par réaction de A avec B et C dans un mélange de D et d'eau à une température de 70 à 90°C et sous haute pression, caractérisé par le fait qu'il est mis en oeuvre en présence du catalyseur E».

Le lecteur comprend immédiatement que ce n'est pas le choix des différents composés ni le solvant, la température ou la pression, mais l'emploi du catalyseur E qui est l'élément essentiel de l'invention.

125. Une revendication dépendante est une revendication qui comprend toutes les caractéristiques (limitations) d'une autre revendication à laquelle elle fait référence et qui énonce une ou plusieurs caractéristiques additionnelles. Cela est prévu, avec quelques variantes mineures, dans le PCT, la CBE, l'Accord sur l'unification ainsi que dans les lois de l'Allemagne (République fédérale d'), du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Japon et de la Suisse, et cela est conforme à la pratique de l'Office des brevets du Royaume-Uni.

126. Une revendication dépendante peut renvoyer à plus d'une revendication précédente (revendication dépendante multiple) (PCT, CBE, Allemagne (République fédérale d'), Canada, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Royaume-Uni, Suisse). La loi canadienne limite cependant à trois au maximum le nombre de revendications auxquelles peut faire référence une revendication dépendante et prévoit qu'une revendication à laquelle on fait référence en mentionnant son numéro ne doit pas elle-même renvoyer à plus d'une revendication précédente dont elle mentionne le numéro.

127. La règle voulant qu'une revendication dépendante multiple ne puisse faire référence à d'autres revendications que dans le cadre d'une alternative figure uniquement dans le PCT et dans les lois des Etats-Unis d'Amérique et du Japon. Les revendications qui ne satisfont pas à cette exigence sont cependant autorisées en vertu du PCT dans la mesure où elles sont admises par les Etats désignés.

128. La règle voulant qu'une revendication dépendante multiple ne puisse servir de base de référence pour aucune autre revendication dépendante multiple n'est énoncée que dans le PCT et dans les lois du Canada et des Etats-Unis d'Amérique. Les revendications qui ne satisfont pas à cette exigence sont cependant autorisées en vertu du PCT dans la mesure où elles sont admises par les Etats désignés, ce qui est le cas, par exemple, dans le cadre de la pratique suivie par l'Office européen des brevets et l'Office fédéral suisse de la propriété intellectuelle.

129. Les exigences visées au paragraphe précédent et dans la seconde phrase du paragraphe 126 ci-dessus se traduisent en pratique, notamment lorsqu'elles sont combinées, par une

multiplication de revendications répétitives. Ces séries de revendications sont beaucoup plus difficiles à lire et à analyser que les séries de revendications correspondantes reposant sur un système logique de dépendances multiples dépourvu de prescriptions limitatives de cette nature.

130. L'exemple pratique suivant permet d'illustrer simplement le problème. L'invention considérée a trait à un procédé consistant à faire réagir un composé A avec un composé B en présence d'un solvant. Il convient d'utiliser de préférence de l'eau comme solvant. Que le solvant soit ou non de l'eau, une température de 70 à 80 est optimale et, indépendamment des autres conditions, une pression élevée permet d'obtenir de meilleurs résultats.

i) Si aucune revendication dépendante multiple n'est possible, huit revendications seront nécessaires:

Revendication 1: Réaction de A + B dans un solvant.

Revendication 2: Réaction selon 1, l'eau étant utilisée comme solvant.

Revendication 3: Réaction selon 1, opérée à 70°-80°.

Revendication 4: Réaction selon 2, opérée à 70°-80°.

Revendication 5: Réaction selon 1, opérée sous haute pression.

Revendication 6: Réaction selon 2, opérée sous haute pression.

Revendication 7: Réaction selon 3, opérée sous haute pression.

Revendication 8: Réaction selon 4, opérée sous haute pression.

ii) Si des revendications dépendantes multiples sont possibles mais ne peuvent servir de base de référence pour une autre revendication dépendante multiple, cinq revendications seront nécessaires:

Revendication 1: Réaction de A + B dans un solvant.

Revendication 2: Réaction selon 1, l'eau étant utilisée comme solvant.

Revendication 3: Réaction selon 1 ou selon 2, opérée à 70°-80°

Revendication 4: Réaction selon 1 ou selon 2, opérée sous haute pression.

Revendication 5: Réaction selon 3, opérée sous haute pression.

iii) Si des revendications dépendantes multiples sont possibles et peuvent aussi servir de base de référence pour d'autres revendications dépendantes multiples, quatre revendications suffiront:

Revendication 1: Réaction de A + B dans un solvant.

Revendication 2: Réaction selon 1, l'eau étant utilisée comme solvant.

Revendication 3: Réaction selon 1 ou selon 2, opérée à 70°-80°.

Revendication 4: Réaction selon 1, 2 ou 3, opérée sous haute pression.

Les meilleurs modes de réalisation de l'invention peuvent ainsi être présentés de manière logique, claire et transparente avec un minimum de revendications et de mots. Les répétitions deviennent inutiles: dans le premier cas, la caractéristique additionnelle «70°-80°» doit être répétée une fois et l'autre caractéristique additionnelle «haute pression» trois fois; dans le second cas, la caractéristique additionnelle «haute pression» doit encore être répétée une fois. L'exemple figurant dans l'annexe du présent document montre combien de répétitions peuvent être nécessaires si l'on accroît le nombre des caractéristiques additionnelles (ou considérées comme les meilleures).

131. Une revendication dépendante peut énoncer des caractéristiques qui en elles-mêmes constituent une invention (PCT, CBE).

132. Sous réserve de la règle de l'unité de l'invention, la demande peut comprendre deux ou plus de deux revendications indépendantes relevant de la même catégorie (PCT, CBE, Etats-Unis d'Amérique, France, Japon, Suisse) et/ou de catégories différentes (PCT, CBE, Accord sur l'unification, Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Japon, Royaume-Uni, Suisse). Dans le PCT et la CBE et en vertu de la loi française, deux ou plus de deux revendications relevant de la même catégorie ne sont autorisées que dans la mesure où l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication qui, aux termes du PCT, doit être générique.

133. Toutes les revendications dépendantes devraient être groupées de la façon la plus pratique (PCT, CBE, Allemagne (République fédérale d'), Etats-Unis d'Amérique, Suisse).

134. Le nombre de revendications devrait être raisonnable compte tenu de la nature de l'invention (PCT, CBE, Etats-Unis d'Amérique).

135. Les revendications doivent être numérotées de façon continue en chiffres arabes (PCT, CBE, Allemagne (République fédérale d'), Etats-Unis d'Amérique, Japon (où, toutefois, l'usage de chiffres arabes n'est pas prescrit, Suisse).

136. Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles d'une invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention (PCT, CBE, Accord sur l'unification, Allemagne (République fédérale d'), Canada, France, Japon, Suisse).

137. Pour chaque revendication en sus d'un certain nombre, une taxe de revendication est exigée (CBE, Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Suisse).

138. Les revendications ne doivent pas contenir de dessins mais peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques et, si cela est souhaitable, des tableaux (PCT, Accord sur l'unification, Royaume-Uni).

139. Les revendications doivent être complètes, indépendamment de tout document auquel il est fait référence dans la description (Canada).

140. Pour conclure cette analyse comparative, et à titre de remarque principale, on peut dire que les pays examinés peuvent, d'une manière générale, être répartis en deux groupes en ce qui concerne la façon de rédiger les revendications; dans un premier groupe de pays, les dispositions législatives et réglementaires nationales sont fondamentalement identiques ou semblables à celles de la CBE ou, en tout cas, ne semblent pas contraires aux dispositions de cette convention; dans un second groupe de pays, ainsi que dans le cadre du PCT et de son règlement d'exécution, les principes applicables diffèrent sensiblement de ceux de la CBE en ce qui concerne la dépendance multiple.

IV. Arguments en faveur d'une solution uniforme

141. Une harmonisation extensive et poussée des principes et conditions régissant la façon de rédiger les revendications répond manifestement à l'intérêt des utilisateurs du système de la propriété industrielle.

142. Tout traité tendant à harmoniser les dispositions régissant la façon de rédiger les revendications devrait reposer sur des principes relativement libéraux en ce sens que les déposants, d'une part, devraient disposer de principes clairs concernant la structure des revendications et leurs dépendances possibles mais, d'autre part, ne devraient pas être confrontés à des exigences trop strictes et devraient bénéficier d'une souplesse suffisante pour pouvoir choisir la façon de rédiger leurs revendications qu'ils estiment être la plus appropriée. Une harmonisation réalisée dans ces conditions faciliterait grandement la rédaction et la lecture des revendications. Les principes uniformes devraient permettre de s'attacher essentiellement aux éléments fondamentaux de l'invention et devraient avoir pour effet de réduire sensiblement le nombre de revendications à examiner et de faire ressortir les liens existant entre le contenu des différentes revendications. Ces principes répondraient à l'intérêt des déposants mais aussi à celui des tiers qui doivent analyser les brevets afin d'éviter d'y porter atteinte.

V. Principes d'une solution

143. Les principes d'une solution à incorporer à un traité international et au règlement d'exécution de ce traité pourraient être rédigés de la façon suivante:

Traité

Article 104

«1) Une demande doit comporter une ou plusieurs revendications. La ou les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.

2) L'objet de la protection demandée doit être défini en termes de caractéristiques techniques de l'invention.»

Règlement d'exécution du traité

Règle relative à l'article 104

«1) S'il y a plusieurs revendications, elles doivent être numérotées de façon continue en chiffres arabes.

2a) Chaque fois que cela est approprié, les revendications peuvent contenir

i) un préambule indiquant les caractéristiques techniques de l'invention qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués, que ces caractéristiques fassent ou non partie de l'état de la technique;

ii) une partie caractérisante précédée de la formule 'caractérisé en', 'caractérisé par', 'où l'amélioration comprend' ou d'une formule analogue et exposant de manière concise les caractéristiques techniques qui, combinées aux caractéristiques mentionnées au point i), sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.

b) La législation nationale peut prescrire que les revendications ne doivent pas, sauf en cas d'absolue nécessité, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention,

sur des renvois à la description ou aux dessins et qu'en particulier elles ne doivent pas se fonder sur des renvois tels que 'comme décrit dans la partie ... de la description' ou 'comme illustré dans la figure ... des dessins'.

c) Les revendications ne doivent pas comporter de dessins mais elles peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques et/ou, si cela est souhaitable, des tableaux.

d) Si la demande contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications seront de préférence, si la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée, suivies de signes de renvoi à ces caractéristiques, placés de préférence entre parenthèses. De tels signes de renvoi ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.

3) Toute revendication qui ne comprend pas toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications est dénommée ci-après 'revendication indépendante'. Une revendication indépendante peut renvoyer à une ou plusieurs autres revendications.

4a) Toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications est dénommée ci-après 'revendication dépendante' ou 'revendication dépendante multiple' selon qu'elle renvoie à une ou plusieurs autres revendications. Elle doit faire référence, si possible dans le préambule, à cette autre ou à ces autres revendications puis préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées.

b) Les revendications dépendantes ou les revendications dépendantes multiples peuvent dépendre de revendications indépendantes, de revendications dépendantes ou de revendications dépendantes multiples.

c) Une revendication dépendante doit être interprétée comme comportant toutes les caractéristiques contenues dans la revendication à laquelle elle renvoie, et une revendication dépendante multiple doit être interprétée comme comportant toutes les caractéristiques contenues dans la ou les revendications auxquelles elle renvoie et avec lesquelles elle est prise en considération.

d) Toutes les revendications dépendantes renvoyant à une autre revendication unique et toutes les revendications dépendantes multiples renvoyant à plusieurs autres revendications doivent être groupées de la manière la plus pratique possible.

e) Une revendication dépendante ou une revendication dépendante multiple peut énoncer des caractéristiques qui en elles-mêmes constituent une invention.

5) S'il n'est pas satisfait à toute exigence prescrite à l'article 104 ou dans la présente règle, une possibilité doit être donnée au déposant de modifier la demande, sauf lorsque l'article 101.2a)ii) est applicable et que la demande ne contient pas une partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications.»

144. En ce qui concerne la règle de l'unité de l'invention, dont il a été question à plusieurs reprises dans le présent document, notamment au paragraphe 143 ci-dessus (article 104.1b)), il convient d'appeler l'attention sur l'étude spécialement consacrée à cette question dans le document HL/CE/III/2 Supp. 2 (publié ci-après).

(L'annexe au présent document suit.)

ANNEXE

COMPARAISON DE SÉRIES DE REVENDICATIONS À L'OEB ET AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE*

Les éléments 1, 2 et 3 ci-après sont obligatoires dans le cas de dépôts effectués aux Etats-Unis d'Amérique (et au titre du PCT). Pour les dépôts effectués à l'OEB, le point 1 est obligatoire, le point 2 est souhaitable pour plus de clarté mais le point 3 est facultatif.

- 1. Une revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications doit faire référence à cette autre ou à ces autres revendications et préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées – ces revendications constituent des revendications dépendantes.
- 2. Une revendication dépendante qui renvoie à plus d'une autre revendication (revendication dépendante multiple) doit le faire dans le cadre d'une alternative.
- 3. Les revendications dépendantes multiples ne peuvent servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple.

Sur cette base, les séries de revendications suivantes peuvent être établies pour l'OEB et les Etats-Unis d'Amérique en ce qui concerne un procédé dont la principale caractéristique est A et auquel des caractéristiques subsidiaires B, C, D, E et F peuvent être ajoutées séparément ou selon toute combinaison.

Revendications OEB		Combinaison ouverte	Revendications E.U.	
Revendication 1	Procédé A	A	Revendication 1	Procédé A
Revendication 2	Procédé revendiqué selon 1 + B	A+B	Revendication 2	Procédé revendiqué selon 1 + B
Revendication 3	Procédé revendiqué selon 1 ou 2 + C	$\left\{ \begin{array}{l} A+C \\ A+B+C \end{array} \right\}$	Revendication 3	Procédé revendiqué selon 1 ou 2 + C
Revendication 4	Procédé revendiqué selon 1, 2 ou 3 + D	$\left\{ \begin{array}{l} A+D \\ A+B+D \\ A+C+D \\ A+B+C+D \end{array} \right\}$	Revendication 4	Procédé revendiqué selon 1 ou 2 + D
		$\left\{ \begin{array}{l} A+E \\ A+B+E \\ A+C+E \\ A+B+C+E \end{array} \right\}$	Revendication 5	Procédé revendiqué selon 3 + D
			Revendication 6	Procédé revendiqué selon 1 ou 2 + E
			Revendication 7	Procédé revendiqué selon 3 + E
Revendication 5	Procédé revendiqué selon 1, 2, 3 ou 4 + E	$\left\{ \begin{array}{l} A+D+E \\ A+B+D+E \\ A+C+D+E \\ A+B+C+D+E \end{array} \right\}$	Revendication 8	Procédé revendiqué selon 4 + E
		$\left\{ \begin{array}{l} A+F \\ A+B+F \\ A+C+F \\ A+B+C+F \end{array} \right\}$	Revendication 9	Procédé revendiqué selon 5 + E
			Revendication 10	Procédé revendiqué selon 1 ou 2 + F
			Revendication 11	Procédé revendiqué selon 3 + F
Revendication 6	Procédé revendiqué selon 1, 2, 3, 4 ou 5 + F	$\left\{ \begin{array}{l} A+D+F \\ A+B+D+F \\ A+C+D+F \\ A+B+C+D+F \end{array} \right\}$	Revendication 12	Procédé revendiqué selon 4 + F
		$\left\{ \begin{array}{l} A+E+F \\ A+B+E+F \\ A+C+E+F \\ A+B+C+E+F \end{array} \right\}$	Revendication 13	Procédé revendiqué selon 5 + F
			Revendication 14	Procédé revendiqué selon 6 + F
			Revendication 15	Procédé revendiqué selon 7 + F
		$\left\{ \begin{array}{l} A+D+E+F \\ A+B+D+E+F \\ A+C+D+E+F \\ A+B+C+D+E+F \end{array} \right\}$	Revendication 16	Procédé revendiqué selon 8 + F
			Revendication 17	Procédé revendiqué selon 9 + F

* * *

* Cette comparaison a été établie par M. Donald Vincent (Royaume-Uni), qui a bien voulu autoriser l'OMPI (qui l'en remercie) à la reproduire dans le présent document.

II.

**EXIGENCES RELATIVES A L'UNITÉ
DE L'INVENTION
DANS LES DEMANDES DE BREVET
(HL/CE/III/2 Supp. 2)**

Mémoire du Bureau international de l'OMPI*

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Paragraphes</i>
I. Introduction	1 ^{er} et 2
II. Objet du mémoire	3 et 4
III. Dispositions législatives en vigueur	5 à 52
A. Eléments d'information utilisés dans le présent mémoire	5 et 6
B. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	7 à 9
C. La Convention sur le brevet européen (CBE)	10 à 12
D. Les législations nationales	13 à 27
E. Analyse comparative	28 à 52
IV. Arguments pour et contre une solution uniforme	53 à 62
A. Arguments contre une solution uniforme	56
B. Arguments en faveur d'une solution uniforme	57 à 62
V. Principes d'une solution	63

I. Introduction

1. Dans la plupart des pays où il existe une loi sur les brevets, le déposant d'une demande de brevet doit se conformer à la règle de l'«unité de l'invention», en vertu de laquelle une demande de brevet ne peut se rapporter qu'à une seule invention.

2. Normalement, cette obligation est exposée dans la loi sur les brevets, mais certains pays la prévoient dans le règlement d'exécution de cette loi ou dans un autre texte réglementaire (par exemple un arrêté, un décret, une instruction administrative) qui a caractère obligatoire pour le déposant.

II. Objet du mémoire

3. L'objet du présent mémoire est d'examiner les règles existantes et la possibilité de trouver une solution uniforme qui pourrait être facilement appliquée par les offices nationaux et régionaux de propriété industrielle et qui aurait l'avantage pour les déposants de ne pas avoir à satisfaire à des critères différents d'unité de l'invention lorsqu'ils souhaitent protéger la même invention dans plusieurs pays. Une solution uniforme serait aussi avantageuse pour les tiers qui doivent examiner les brevets pour déceler une éventuelle contrefaçon et pour ceux qui souhaitent étudier les documents de brevet comme source d'information technique. Il y aura lieu

d'examiner à un stade ultérieur si une telle solution uniforme, qui prendrait la forme de dispositions d'un traité complétées par un règlement d'exécution — lesquelles, par leur nature même, ne peuvent régler la question dans tous ses détails — ne devrait pas être complétée par un ensemble de directives visant à assurer une application uniforme de ces dispositions.

4. Les solutions à proposer pour adoption devraient être les mêmes pour le plus grand nombre possible de pays. A cet égard, il y a lieu de mentionner les résultats appréciables auxquels ont déjà permis d'aboutir, en ce qui concerne l'harmonisation de certaines dispositions des législations sur les brevets, le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) de 1970 et la Convention sur le brevet européen de 1973.

III. Dispositions législatives en vigueur

A. Eléments d'information utilisés dans le présent mémoire

5. Avant de proposer une solution uniforme, il peut être utile d'examiner les règles que les lois existantes prévoient pour l'unité de l'invention. A cet effet, il a été tenu compte des éléments d'information suivants:

i) les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT);

ii) les dispositions de la Convention sur le brevet européen (CBE);

iii) les dispositions de la législation (lois, règlements, etc.) des huit pays dans lesquels ou pour lesquels, selon les statistiques publiées par l'OMPI (IP/STAT/1983/B), plus de 10.000 titres de protection des inventions ont été délivrés en 1983. Ces pays sont les suivants: Allemagne (République fédérale d') (20.913), Canada (20.999), Etats-Unis d'Amérique (56.862), France (25.043), Japon (54.701), Royaume-Uni (28.254), Suisse (11.768) et Union soviétique (74.200). Les chiffres figurant entre parenthèses indiquent le nombre de brevets délivrés en 1983, sauf dans le cas de l'Union soviétique où il s'agit du nombre de brevets et de certificats d'auteur d'invention délivrés cette même année.

6. En général, le présent mémoire est fondé sur des dispositions législatives (traités, lois, règlements, etc.) et ne prend pas en considération l'interprétation donnée de ces dispositions par les tribunaux et les offices de propriété industrielle ni la pratique suivie par ces offices. Il comporte uniquement un résumé succinct de ces dispositions; aucun résumé n'a été vérifié par les offices de propriété industrielle intéressés.

B. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

7. L'article 3.4)iii) du PCT prévoit que la demande internationale doit satisfaire à l'exigence prescrite d'unité de l'invention. Cette exigence est définie à la règle 13.1 du règlement d'exécution du PCT, qui prévoit que

«la demande internationale ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général ('exigence d'unité de l'invention')».

En outre, il est dit à la règle 13.2 qu'il est satisfait à cette exigence en particulier par les combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes:

« i) outre une revendication indépendante pour un produit donné, l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu

* Etabli par le Bureau international avec l'aide de MM. A. Hüni (Suisse) et A.T. Puister (Pays-Bas) en qualité de consultants.

pour la fabrication dudit produit et l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour une utilisation dudit produit; ou

ii) outre une revendication indépendante pour un procédé donné, l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre dudit procédé; ou

iii) outre une revendication indépendante pour un produit donné, l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour un procédé spécialement conçu pour la fabrication du produit et l'inclusion dans la même demande internationale d'une revendication indépendante pour un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre du procédé.»

8. Sous réserve de la règle de l'unité de l'invention, il est aussi permis d'inclure dans la même demande internationale deux revendications indépendantes de la même catégorie ou plus (à savoir: produit, procédé, appareil ou utilisation) qui ne peuvent pas facilement être couvertes par une seule revendication générique (règle 13.3).

9. Sous réserve de la règle de l'unité de l'invention, il est en outre permis d'inclure dans la même demande internationale un nombre raisonnable de revendications dépendantes, concernant des formes spécifiques de l'invention objet d'une revendication indépendante, même lorsque les caractéristiques d'une ou de plusieurs revendications dépendantes peuvent être considérées comme constituant en elles-mêmes une invention (règle 13.4).

C. La Convention sur le brevet européen (CBE)

10. L'article 82 de la CBE exprime la même obligation que la règle 13.1 du PCT en ce qui concerne l'unité de l'invention (voir le paragraphe 7 ci-dessus).

11. En outre, la règle 30 du Règlement d'exécution de la CBE, dont la teneur est identique à celle de la règle 13.2 du PCT, permet d'inclure notamment dans une même demande de brevet européen les combinaisons de revendications indépendantes de catégories différentes mentionnées pour le PCT aux alinéas i), ii) et iii) du paragraphe 7 ci-dessus.

12. Comme dans le cadre du PCT, le Règlement d'exécution de la CBE (règle 29) permet, sous réserve de la règle de l'unité de l'invention, d'inclure dans la même demande de brevet européen plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication; en outre, toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention (revendications dépendantes). Une revendication dépendante peut contenir une invention indépendante (*Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets*, partie C, chapitre III, 7.8).

D. Les législations nationales¹

13. *Canada*. Conformément à l'article 38 de la Loi sur les brevets de 1952, modifiée pour la dernière fois en 1972,

«un brevet ne peut être accordé que pour une invention seulement, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne doit pas être tenu pour invalide du seul fait qu'il a été accordé pour plus d'une invention.»

¹ Les législations nationales sont examinées dans l'ordre alphabétique anglais des pays.

14. Le règlement régissant les brevets (articles 58 et 59) donne ici aussi de plus amples détails, à savoir: une demande qui revendique un produit et un procédé de fabrication de ce produit ou une demande qui décrit et revendique un procédé et un appareil adapté spécialement à la mise en oeuvre de ce procédé ne sont pas sensés, pour ce motif seulement, viser plus d'une invention.

15. *France*. La règle de l'unité de l'invention est énoncée à l'article 14 de la Loi sur les brevets d'invention de 1968, modifiée et complétée en dernier lieu en 1984, où il est dit que la demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

16. Des dispositions complémentaires figurent aux articles 11 et 12 du Décret relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, modifié pour la dernière fois en 1982. Elles suivent presque littéralement le libellé du règlement d'exécution de la CBE (voir les paragraphes 11 et 12 ci-dessus).

17. *République fédérale d'Allemagne*. Dans la Loi sur les brevets de 1981, il est dit brièvement (article 35.1), deuxième phrase) que «chaque invention doit faire l'objet d'une demande séparée». Toutefois, dans la pratique, une pluralité de revendications est acceptée, que celles-ci fassent partie d'une seule et même catégorie ou de catégories différentes.

18. *Japon*. «Une demande de brevet doit être déposée pour chaque invention» en vertu de l'article 38 de la Loi sur les brevets de 1959, modifiée en dernier lieu en 1985. Toutefois, le même article précise que la règle de l'unité de l'invention est aussi respectée lorsque les inventions suivantes sont associées à une première invention («invention spécifiée») dans la demande:

« i) les inventions dont la majeure partie des éléments constitutifs essentiels est faite de la totalité ou de la majeure partie des éléments constitutifs essentiels de l'invention spécifiée, et qui répondent aux mêmes fins que l'invention spécifiée;

ii) si l'invention spécifiée porte sur un produit, les inventions portant sur les procédés de fabrication dudit produit, les inventions portant sur les procédés d'utilisation du produit ou sur des machines, instruments, équipements ou tous autres dispositifs destinés à la fabrication dudit produit ou les inventions portant sur les produits utilisant uniquement les propriétés spécifiques du produit;

iii) si l'invention spécifiée porte sur un procédé, les inventions portant sur des machines, instruments, équipements ou tous autres dispositifs directement utilisés dans l'exploitation de l'invention spécifiée.»

19. *Union soviétique*. Le principe de l'unité de l'invention est énoncé dans la loi (article 45 de l'Ordonnance sur les découvertes, les inventions et les propositions de rationalisation de 1973, modifiée en 1978) dans les mêmes termes qu'à la règle 13.1 du PCT (voir le paragraphe 7 ci-dessus).

20. Les instructions d'application traduisent une attitude plus libérale que la loi ne le laisse supposer, en permettant de combiner dans certaines circonstances plusieurs inventions portant sur des objets différents (par exemple, un dispositif, une méthode, une substance); en pareil cas, il est délivré un seul titre — un certificat d'auteur d'invention ou un brevet — et la dénomination de l'invention suit l'ordre suivant: substance, méthode, dispositif (point 28 des instructions relatives à la rédaction d'une demande de protection pour une invention, EZ-1-74, 1974).

21. *Suisse*. Un brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes (pour un procédé; ou un produit, un moyen

pour la mise en oeuvre d'un procédé ou un dispositif; ou l'application d'un procédé; ou l'utilisation d'un produit) lorsqu'elle définissent une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général (article 52 de la Loi fédérale sur les brevets d'invention de 1954, révisée en 1976).

22. Les conditions fixées à l'article 52 de la loi sont réputées remplies lorsque la demande de brevet contient l'une des combinaisons suivantes de revendications indépendantes (article 30.1) de l'Ordonnance relative aux brevets d'invention):

- «a. outre une première revendication pour un procédé: une revendication pour un moyen de mise en oeuvre de ce procédé, une revendication pour le produit en résultant et une revendication soit pour une application de ce procédé, soit pour une utilisation de ce produit;
- b. outre une première revendication pour un produit: une revendication pour un procédé de fabrication de ce produit, une revendication pour un moyen de mise en oeuvre de ce procédé et une revendication pour une utilisation de ce produit;
- c. outre une première revendication pour un dispositif: une revendication pour un procédé de mise en action de ce dispositif et une revendication pour un procédé de fabrication de ce dispositif.»

23. «Lorsqu'une demande de brevet contient une autre combinaison de revendications indépendantes, de même catégorie ou de catégories différentes, l'idée générale commune dont procèdent les inventions définies doit ressortir clairement de ces revendications mêmes.» (article 30.2) de l'Ordonnance relative aux brevets d'invention)

24. *Royaume-Uni.* La règle de l'unité de l'invention est définie par une disposition selon laquelle la ou les revendications d'une demande de brevet doivent concerner une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif (article 14 de la Loi de 1977 sur les brevets).

25. La règle 22 du Règlement de 1982 sur les brevets (modifié en dernier lieu en 1985) indique en outre, en reprenant les termes du Règlement d'exécution de la CBE, ce qu'une demande de brevet peut comprendre en particulier sans porter atteinte à l'unité de l'invention (voir les paragraphes 11 et 12 ci-dessus).

26. *Etats-Unis d'Amérique.* La loi sur les brevets précise que si plusieurs inventions indépendantes et distinctes sont revendiquées dans une seule demande, le Commissaire peut exiger que la demande soit limitée à l'une d'entre elles (article 121 du Code des Etats-Unis d'Amérique, Titre 35 (brevets) (35 USC)). A l'égard des demandes de brevets déposées en vertu du PCT qui désignent les Etats-Unis d'Amérique sans en provenir, la détermination de l'unité de l'invention est régie par un renvoi aux exigences du règlement d'exécution du PCT (article 372.b)2) du Code des Etats-Unis d'Amérique, Titre 35 (brevets) (35 USC)).

27. Le règlement d'exécution sur les brevets énonce en détail ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas à l'égard des demandes nationales:

- «a) Plusieurs inventions indépendantes et distinctes, c'est-à-dire des inventions qui ne forment pas un seul concept inventif général, ne peuvent pas être revendiquées dans une même demande, sauf que, dans la limite d'un nombre raisonnable, plusieurs variantes d'une invention peuvent faire expressément l'objet de revendications différentes dans une même demande, à condition que celle-ci inclue aussi une revendication générique admissible, relative à toutes les variantes revendiquées, et que

toutes les revendications se rapportant à des variantes, en sus de la première, soient rédigées sous une forme dépendante... ou incluent d'une autre manière toutes les limitations de la revendication générique.

b) Une pluralité de revendications de différentes catégories liées entre elles dans une demande de façon à former un concept inventif unique sont réputées constituer une seule invention. En particulier, l'une quelconque des associations suivantes de revendications de catégories différentes peut être incluse dans la même demande:

- 1) outre une revendication pour un produit donné,
 - i) une revendication relative à un procédé spécialement conçu pour la fabrication de ce produit, pour autant que ce procédé, tel qu'il est revendiqué, ne puisse pas servir à fabriquer d'autres produits, substantiellement différents;
 - ii) une revendication pour une utilisation de ce produit, pour autant qu'un autre produit, substantiellement différent, ne puisse pas faire l'objet de cette utilisation telle qu'elle est revendiquée; ou
 - iii) à la fois une revendication selon le sous-alinéa i) et une revendication selon le sous-alinéa ii);

2) outre une revendication pour un procédé donné, une revendication pour un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé, c'est-à-dire qui ne puisse servir pour un autre procédé substantiellement différent.

c) Lorsque, dans le cas de l'alinéa b)1) de la présente règle, il existe des revendications se rapportant aux trois catégories — produit, procédé et utilisation — et que les revendications relatives aux produits ne sont pas recevables, les revendications concernant l'utilisation et le procédé ne sont pas liées de manière à former un seul concept inventif général. Lorsque les revendications concernant le procédé et l'utilisation ne sont pas liées par une revendication de produit recevable, il est demandé au déposant de choisir soit l'utilisation soit le procédé pour l'associer dans la suite de la procédure à la revendication pour le produit.» (article 1.141 du Code de réglementation fédérale, Titre 37 (brevets, marques et droits d'auteur) (37 CFR))

E. Analyse comparative

28. Dans le cadre de cette analyse, il sera procédé à une comparaison des dispositions législatives et réglementaires qui sont en vigueur en vertu des deux traités et dans les huit pays envisagés. Dans cette comparaison, il ne sera pas fait de distinction selon qu'une règle obligatoire est énoncée dans une loi ou dans un texte réglementaire.

29. L'analyse commencera par un examen du principe général et sera suivie d'une analyse plus détaillée des trois sujets suivants qui semblent constituer les vrais problèmes:

- i) revendications de catégories différentes (paragraphes 36 à 40 ci-après);
- ii) revendications d'une seule et même catégorie (paragraphes 41 à 48 ci-après);
- iii) revendications dépendantes (paragraphes 49 à 52 ci-après).

30. Le fait que le PCT et la CBE ainsi que les lois des huit pays envisagés accordent une grande attention à ces trois sujets prouve aussi nettement leur importance.

31. *Principe général.* La règle de l'unité de l'invention en tant que telle signifie essentiellement qu'une demande de brevet ne devrait porter que sur une invention ou une pluralité d'inventions liées par un concept inventif général. La véritable difficulté est de savoir ce qui constitue en fait «une invention» ou un «concept inventif général».

32. Le PCT, la CBE et la législation des huit pays prévoient tous pour l'unité de l'invention une règle générale du type indiqué ci-dessus. Les traités et les législations établissent ce principe général et l'assortissent ensuite normalement de règles et de directives pour son interprétation et son application.

33. Malgré toutes les différences qui existent, il semble clair que, même si le libellé des dispositions pertinentes peut varier, une demande de brevet ne doit pas nécessairement, au sens purement numérique, porter sur «une» seule invention mais peut englober plusieurs «inventions» ou «objets» qui sont «liés», «apparentés» ou «interdépendants». En d'autres termes, dans la règle de l'unité de l'invention, l'accent est placé sur le mot «unité» et non sur «invention». Une demande de brevet doit porter sur un concept inventif général unique (c'est-à-dire unifié) qui peut éventuellement se composer de plusieurs inventions dont chacune impose sa propre catégorie de revendication.

34. D'où les efforts qui ont déjà été accomplis, au niveau international et national, pour expliciter quels types de revendications et quelles combinaisons de revendications sont possibles. Etant donné que le PCT et la CBE énoncent les mêmes règles, celles-ci serviront de point de départ et de référence pour l'examen des règles appliquées par les autres pays en ce qui concerne les trois sujets mentionnés au paragraphe 29 ci-dessus.

35. Cette façon de comparer les différentes législations offre l'avantage supplémentaire que quatre des huit pays envisagés (Allemagne (République fédérale d'), France, Royaume-Uni et Suisse), qui sont à la fois parties au PCT et à la CBE et dont la législation et la pratique nationales sont alignées sur ces traités et leur règlement d'exécution ou qui sont plus libéraux, comme c'est le cas de la Suisse, ne requièrent pas de commentaires distincts et peuvent être considérés comme ayant été examinés avec le PCT et la CBE.

36. *Revendications de catégories différentes.* Pour l'essentiel, il existe quatre catégories différentes de revendications, à savoir i) les revendications concernant un produit, ii) les revendications concernant un procédé, iii) les revendications concernant une utilisation et iv) les revendications concernant un moyen. Etant donné que les moyens peuvent servir à mettre en oeuvre un procédé ou une utilisation d'un produit, ces quatre catégories peuvent conduire à cinq revendications indépendantes (par exemple, une revendication pour une nouvelle pâte, une revendication pour un procédé de cuisson de cette pâte, une revendication pour l'utilisation de la pâte aux fins de la confection d'une préparation pâtissière, une revendication pour un four approprié pour la cuisson de la pâte, et une revendication pour un ustensile spécial servant pour l'utilisation de la pâte aux fins de la confection de la préparation pâtissière). Ces cinq revendications indépendantes seront désignées ci-après par les lettres suivantes: A (revendication concernant un produit), B (revendication concernant un procédé pour la fabrication du produit), C (revendication concernant une utilisation du produit), D (revendication concernant un moyen pour la mise en oeuvre du procédé) et E (revendication concernant un moyen pour la mise en oeuvre de l'utilisation). Dans D et E, on a utilisé le mot «moyen» plutôt que le mot «appareil» car celui-là est plus large que celui-ci et l'englobe.

37. Parmi les législations et traités envisagés, seules les lois du Japon et de la Suisse mentionnent explicitement la possibilité d'inclure les quatre catégories de revendications indépendantes mentionnées au paragraphe précédent dans une seule demande. Le PCT et la CBE mentionnent explicitement trois combinaisons de revendications indépendantes, dont deux comprennent un maximum de trois revendications indépen-

dantes de catégories différentes, à savoir la combinaison «produit + procédé + utilisation» (A + B + C) et la combinaison «produit + procédé + moyen pour la mise en oeuvre du procédé» (A + B + D).

38. En ce qui concerne la législation des pays non parties à la CBE autres que le Japon (Canada, Etats-Unis d'Amérique et Union soviétique), celle de l'Union soviétique suit le PCT, alors que la législation du Canada et celle des Etats-Unis d'Amérique semblent poser des conditions plus strictes que celles que prévoit le PCT. Au Canada, seules les combinaisons «produit + procédé» (A + B) et «procédé + moyen pour la mise en oeuvre du procédé» (B + D) sont mentionnées expressément comme étant conformes à la règle de l'unité de l'invention, alors que les Etats-Unis d'Amérique ne considèrent pas que la combinaison «produit + procédé + moyen pour la mise en oeuvre du procédé» (A + B + D) est conforme en soi à cette règle bien que le PCT mentionne expressément (voir le paragraphe qui précède) cette combinaison qui devrait donc être permise au moins dans les demandes internationales (aux fins de la recherche internationale et aux fins de la phase nationale de la procédure du PCT).

39. Bien que le tableau qui vient d'être esquissé, d'une manière quelque peu schématique, semble assez simple, la situation réelle est plus complexe. Cela tient au fait que le PCT et la CBE prescrivent des règles «minimales». Les pays peuvent aller plus loin et la législation de certains d'entre eux le fait, comme on l'a vu. Cependant, d'autres pays interprètent les règles minimales d'une façon restrictive. De toute évidence, il est donc hautement souhaitable d'essayer de parvenir à un système uniforme prévoyant expressément qu'une combinaison de revendications indépendantes de toutes les quatre catégories (produit + procédé + utilisation + moyen) est conforme à la règle de l'unité de l'invention. En outre, une revendication indépendante pour un moyen de mise en oeuvre d'une utilisation donnée peut aussi être incluse pour autant qu'il y ait un seul concept inventif général. Comme il a été dit au paragraphe 36 ci-dessus, une combinaison de cinq revendications indépendantes (A + B + C + D + E) peut devoir être permise. Il va de soi que, si le déposant le souhaite, il peut se limiter à moins de revendications.

40. Bien que, pour ne pas surcharger le texte, quelques expressions abrégées telles que «pour la fabrication du produit» ou «pour la mise en oeuvre du procédé» ont été utilisées aux paragraphes 36 à 38 ci-dessus, il y a lieu de se rappeler que, dans les règles pertinentes (PCT et CBE) relatives aux combinaisons permises, la portée de ces expressions est limitée par les termes «spécialement conçu». Ces mots sont parfois source de confusion parce qu'ils sont interprétés différemment par les divers offices de propriété industrielle. Ainsi, selon la pratique des Etats-Unis d'Amérique (37 CFR 1.141), telle qu'elle est interprétée par l'office des brevets et des marques de ce pays, un procédé est spécialement conçu pour la fabrication d'un produit donné seulement si, d'une part, il constitue un procédé évident pour la fabrication du produit et ne peut être utilisé pour la fabrication d'autres produits, différents, et, d'autre part, le produit ne peut pas être fabriqué par un autre procédé (alinéa 806.05f) du *Manuel de la procédure d'examen en matière de brevets* (MPEP)). Dans la pratique de l'Office européen des brevets, il semble suffire que le produit soit le résultat du procédé. Les mots «spécialement conçu» impliquent seulement que la revendication concernant le procédé précise des caractéristiques techniques qui permettent d'obtenir le produit. Il en est de même pour les conditions exposées dans le Manuel MPEP, à l'alinéa 806.05g), à propos des rapports entre «l'appareil» et «le produit fabriqué» au moyen de l'appareil. L'exigence que le produit ne doit pouvoir être fabriqué par aucun autre procédé ne figure pas dans la règle 13.2 du PCT. Etant donné que, de surcroît, aucun autre

pays n'interprète cette règle du PCT dans ce sens, et afin d'éviter de telles différences d'interprétation, il est suggéré de supprimer ces expressions limitatives.

41. *Revendications d'une seule et même catégorie.* Les paragraphes 36 à 40 ci-dessus ont traité des revendications de catégories différentes, à savoir des revendications concernant un produit, un procédé, une utilisation ou un moyen. La revendication qui apparaît en premier dans la demande, quelle que soit la catégorie dont elle relève, est normalement une revendication indépendante en ce sens qu'elle ne renvoie pas à une autre revendication.

42. Il est possible qu'une invention, ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général, ne puisse, par nature, être couverte par une seule revendication (indépendante) de l'une de ces quatre catégories.

43. Un exemple de ce cas de figure est constitué par une invention ayant trait à un nouveau composé qui peut être polymérisé pour donner une nouvelle matière plastique. Dans ce cas, il est tout à fait justifié et nécessaire d'avoir deux revendications indépendantes de produit, à savoir: 1) une revendication pour le nouveau composé en soi et 2) une revendication pour la nouvelle matière plastique en soi.

44. A ces revendications peuvent bien sûr s'ajouter des revendications indépendantes de procédé 1) pour la fabrication du nouveau composé et 2) pour la fabrication de la nouvelle matière plastique à partir du nouveau composé, sans que soit violée la règle de l'unité de l'invention.

45. Une revendication indépendante pour l'utilisation de la nouvelle matière plastique ainsi qu'une revendication indépendante pour un moyen servant à mettre en oeuvre l'un ou l'autre des procédés revendiqués, ou les deux procédés, constituent d'autres inventions liées à la première (ou aux premières) de manière à former un «seul concept inventif».

46. Il est clair que de telles revendications d'une même catégorie, par exemple pour le nouveau composé en soi et pour la nouvelle matière plastique en soi, ne peuvent être couvertes par une seule revendication d'ensemble (dite habituellement «revendication générique»). Elles doivent rester distinctes, mais en les combinant dans une demande de brevet on n'enfreint pas la règle du «concept inventif unique».

47. Ces cas de revendications relevant d'une même catégorie ont déjà été reconnus et sont en fait permis par la règle 13.3 du PCT (voir le paragraphe 8 ci-dessus), par le Règlement d'exécution de la CBE et par les textes réglementaires des pays parties à la CBE. Le Canada, les Etats-Unis d'Amérique et le Japon les acceptent aussi.

48. En dehors des exemples donnés aux paragraphes 43 à 45 ci-dessus, il existe d'autres combinaisons types de revendications indépendantes d'une même catégorie qui peuvent être conformes à la règle du «concept inventif unique». Voici des exemples de telles combinaisons: revendications portant sur des inventions dont l'une est telle que la majeure partie de ses éléments caractéristiques est faite de la totalité ou de la majeure partie des éléments caractéristiques de l'autre et sert aux mêmes fins (loi du Japon, article 38; voir le paragraphe 18 ci-dessus) (par exemple une machine à trancher et une forme particulière de lame de couteau utilisée dans cette machine); ou une revendication concernant un produit combinée avec une revendication pour un autre produit utilisant uniquement les propriétés spécifiques du premier produit (loi du Japon, article 38; voir le paragraphe 18 ci-dessus) (par exemple un composé insecticide en tant que tel et un produit comprenant ledit composé insecticide en combinaison avec un diluant,

cette combinaison constituant la forme prête à l'emploi sous laquelle l'insecticide est normalement utilisé); ou une revendication pour un produit servant de matière première pour la fabrication d'un autre produit couvert par une autre revendication, à condition que le premier produit confère des caractéristiques distinctives au second (bien que ce cas ne soit pas expressément couvert ni par un traité ni par une législation analysée dans le présent memorandum, il est permis au moins dans la pratique de l'Office européen des brevets) (par exemple un nouveau composé pouvant servir de matière première pour la fabrication d'une nouvelle matière plastique, et cette nouvelle matière plastique); ou des revendications pour des produits distincts qui sont en corrélation ou dans une relation d'interdépendance et doivent être utilisés ensemble (par exemple, une serrure et sa clé, une arme et sa munition, un émetteur et un récepteur d'un signal codé particulier, ou un support de données spécial et un dispositif de lecture s'y rapportant).

49. *Revendications dépendantes.* Jusqu'à présent, seules les revendications dites indépendantes ont été examinées, à savoir: les revendications de catégories différentes (paragraphes 36 à 40 ci-dessus) et les revendications d'une seule et même catégorie (paragraphes 41 à 48 ci-dessus). Elles sont liées entre elles puisqu'elles s'insèrent toutes dans un seul concept inventif mais elles ne se rattachent pas, par un lien de subordination, à une autre revendication; elles sont toutes, pour ainsi dire, de même rang, d'où l'expression de revendications indépendantes. Les revendications qui seront examinées dans les paragraphes suivants sont ce que l'on pourrait appeler des revendications subordonnées en ce sens qu'elles renvoient, pour des détails techniques, à au moins une autre revendication dont elles dépendent; c'est pour cette raison qu'elles sont appelées «revendications dépendantes».

50. Les revendications dépendantes sont — par leur nature même, puisqu'elles incorporent tous les éléments de la revendication indépendante à laquelle elles renvoient — des revendications relatives à la même invention que celle que vise la revendication indépendante. Elles en constituent des modes particuliers de réalisation (par exemple s'il y a une revendication indépendante pour une nouvelle méthode de production de la fonte, un mode particulier de réalisation pourrait consister à produire cette fonte selon ladite nouvelle méthode à une température comprise dans une certaine plage; dans ce cas, une revendication dépendante pourrait être rédigée pour cette plage de température). Même si l'une de leurs caractéristiques particulières peut être considérée comme une invention en soi, le «concept inventif unique» est préservé. De même, si une revendication dépendante énonce une caractéristique limitative supplémentaire qui n'est pas expressément mentionnée dans la revendication indépendante, cela ne veut pas dire qu'elle concerne une autre invention ou sort du cadre du «concept inventif unique» (par exemple, si, dans le cas de la nouvelle méthode de production de la fonte examinée plus haut, aucune température n'a été mentionnée dans la revendication principale, il sera néanmoins possible de prévoir une revendication dépendante portant sur une plage de température donnée).

51. Le PCT, la CBE et la législation des huit pays envisagés ici autorisent les revendications dépendantes. Comme il a été expliqué ci-dessus, les revendications dépendantes concernent par définition la même invention que la ou les revendications indépendantes auxquelles elles renvoient. Elles ne devraient donc pas poser de problème à l'égard de la règle de l'unité de l'invention.

52. Les exigences de forme relatives aux revendications dépendantes ne sont pas traitées ici étant donné qu'elles le sont dans le document HL/CE/III/2 Supp.1 (publié ci-dessus).

IV. Arguments pour et contre une solution uniforme

53. Les traités et les législations examinés font apparaître une acceptation générale du principe de l'unité de l'invention et un consensus relatif quant au sens de ce principe en tant que tel. Les ambiguïtés et les divergences semblent surgir lorsque l'on commence à comparer la pratique des offices de propriété industrielle. On peut donc se demander s'il ne serait pas souhaitable d'avoir une approche et une norme internationales uniformes pour l'application de la règle de l'unité de l'invention.

54. Le praticien sait bien que le «concept inventif unique» donne lieu à des différences considérables d'interprétation, même dans le cadre des règles du PCT, en ce qui concerne les combinaisons possibles de revendications. Non seulement ces différences existent entre les diverses administrations délivrant des brevets mais parfois aussi entre examinateurs d'un seul et même office de propriété industrielle. De telles divergences d'interprétation ont trait, par exemple, à la combinaison de revendications indépendantes concernant une composition de produits et un élément constitutif de cette composition (par exemple, le composé insecticide, et la composition qui contient ce composé et un diluant; voir le paragraphe 48 ci-dessus), ou un appareil et une partie de celui-ci, ou encore une matière première et le produit final (par exemple, le composé et la matière plastique mentionnés au paragraphe 48 ci-dessus). Ce type de combinaisons semble être normalement accepté par l'Office européen des brevets mais moins souvent par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique. En outre, ce dernier office interprète la possibilité de combiner des revendications de catégories différentes, prévue par le PCT (voir le paragraphe 40 ci-dessus), d'une manière différente de celle d'autres offices de propriété industrielle tels que l'Office européen des brevets. Cela illustre les divergences qui existent même entre des systèmes alignés sur le PCT.

55. Par conséquent, une solution uniforme est manifestement souhaitable.

A. Arguments contre une solution uniforme

56. Les principales raisons qui justifient la règle de l'unité de l'invention sont fiscales (empêcher les déposants d'obtenir une protection pour plusieurs inventions en n'acquittant qu'un seul ensemble de taxes) et techniques (faciliter la recherche et le classement). Certains offices de brevets craignent des pertes financières et des complications sur le plan de la recherche et de l'examen pour le cas où ils devraient appliquer des règles plus libérales et estiment que la perte financière éventuelle qu'un office de brevets risquerait d'avoir à supporter par suite de l'uniformisation de la règle de l'unité de l'invention pourrait entraîner un relèvement général de certaines taxes. Par ailleurs, étant donné que l'application de cette règle fait intervenir des éléments assez techniques et dépend de critères à la fois objectifs et subjectifs, il est difficile d'arriver à une solution uniforme. Aussi pourrait-on faire valoir qu'il faudrait laisser à la législation et à la pratique nationales le soin de régler la question de l'unité de l'invention, d'autant plus qu'il est déjà difficile d'appliquer cette règle de façon uniforme et cohérente au sein d'un seul et même office de propriété industrielle.

B. Arguments en faveur d'une solution uniforme

57. D'un point de vue international, c'est-à-dire si quelqu'un dépose des demandes de brevet pour la même invention dans plusieurs pays et en vertu du PCT ou de la CBE, les complications que le manque d'uniformité dans l'interprétation et

l'application de la règle de l'unité de l'invention entraîne pour le déposant en tant qu'utilisateur du système des brevets, mais aussi pour les offices intéressés, sont évidentes.

58. Étant donné la diversité des approches, des normes et de la terminologie qui ressort des dispositions pertinentes des lois et des traités, et étant donné aussi les différences que fait apparaître l'application pratique du principe général de l'unité de l'invention, il est déjà difficile de déterminer comment ce principe est appliqué dans le cadre d'une législation ou d'un traité donné. Néanmoins, le déposant doit rédiger sa demande, et en particulier ses revendications, d'une manière différente pour chaque pays (ou pour chaque traité) pour lequel, en ce qui concerne sa demande, la législation — ou ne serait-ce que la pratique — diffère à cet égard.

59. En outre, les personnes intéressées par une information sur les demandes de brevet déposées dans différents pays pour la même invention ou la même pluralité d'inventions risquent de trouver cette information de peu d'utilité ou difficile à évaluer si les demandes en question ne couvrent pas l'invention ou la pluralité d'inventions de la même manière et dans la même mesure, simplement parce que les pays où elles ont été déposées interprètent et appliquent la règle de l'unité de l'invention de façon différente. En outre, il est important d'assurer dans toute la mesure du possible que tous les membres d'une famille de brevets comprennent la divulgation complète de toutes les inventions combinées dans la demande originale. De plus en plus de dossiers de recherche ne contiennent qu'un membre d'une famille de brevets (afin de réduire le volume de papier et d'éviter les doubles emplois). De plus, il est fait de plus en plus référence, pour des motifs linguistiques, aux membres d'une famille de brevets (afin de permettre un accès plus facile au contenu technique d'un document cité si celui-ci ne peut être aisément compris sans traduction).

60. Il est de l'intérêt public que la protection relative à une invention ou à un concept inventif unique soit assurée par un seul brevet. Toute tendance à exiger une division des demandes augmenterait le nombre des brevets et créerait ainsi une charge supplémentaire pour l'ensemble du public. Par ailleurs, il convient de noter que l'article 4G.2) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle permet la division volontaire de la demande par le déposant.

61. Dans une perspective internationale, une approche et une norme uniformes pour l'application de la règle de l'unité de l'invention sont hautement souhaitables et avantageuses, tout d'abord pour des raisons de simplification et de normalisation des questions relatives aux revendications admissibles dans une seule demande.

62. L'harmonisation est difficile à réaliser au niveau international et même au niveau national, au sein d'un office donné. Il y aurait donc lieu d'étudier la possibilité de prévoir des dispositions fondamentales dans un traité et de les compléter par un règlement d'exécution et par un ensemble de directives qui donneraient des exemples et viseraient à harmoniser la mise en oeuvre pratique des dispositions du traité. Ces directives feraient l'objet d'une étude séparée qui serait menée une fois que les principes d'une solution uniforme auront fait l'objet d'un accord général.

V. Principes d'une solution

63. Une norme internationale uniforme pourrait être énoncée dans un traité international et dans un règlement d'exécution de ce traité selon les grandes lignes des principes suivants:

Traité

Article 105

« 1) Une demande ne peut porter que sur une invention ou sur une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général ('règle de l'unité de l'invention').

2) La règle de l'unité de l'invention doit être entendue dans un sens permettant d'inclure dans la même demande :

i) des revendications de catégories différentes, dans la mesure prescrite dans le règlement d'exécution ;

ii) des revendications de la même catégorie, dans la mesure prescrite dans le règlement d'exécution ;

iii) des revendications dépendantes et des revendications dépendantes multiples, même si les caractéristiques d'une revendication dépendante ou d'une revendication dépendante multiple constituent en elles-mêmes une invention.

3) L'inobservation de la règle de l'unité de l'invention n'est pas un motif d'annulation ou de révocation d'un brevet. »

Règlement d'exécution

Règle relative à l'article 105

« 1) La règle de l'unité de l'invention est réputée observée lorsque la même demande inclut les combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes :

i) une revendication indépendante concernant un produit donné, combinée à

a) une revendication indépendante concernant un procédé pour fabriquer, ou pour fabriquer également ledit produit (combinaison A + B) ;

b) une revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit (combinaison A + C) ;

c) une revendication indépendante concernant un procédé pour fabriquer, ou pour fabriquer également, ledit produit, et une revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit (combinaison A + B + C) ;

d) une revendication indépendante concernant un procédé pour fabriquer, ou pour fabriquer également, ledit produit, et une revendication indépendante concernant un moyen pour mettre en oeuvre, ou pour mettre en oeuvre également, ledit procédé (combinaison A + B + D) ;

e) une revendication indépendante concernant un procédé pour fabriquer, ou pour fabriquer également, ledit produit, une revendication indépendante concernant un moyen pour mettre en oeuvre, ou pour mettre en oeuvre également, ledit procédé, et une revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit (combinaison A + B + D + C) ;

ii) une revendication indépendante concernant un procédé donné, combinée à une revendication indépendante concernant un moyen pour mettre en oeuvre, ou pour mettre en oeuvre également, ledit procédé (combinaison B + D).

2) Si la règle de l'unité de l'invention est observée en l'espèce, les combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes peuvent notamment être incluses dans la même demande :

i) une revendication indépendante concernant un produit donné, combinée à

a) une revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit, et une revendication indépendante concernant un moyen pour mettre en oeuvre, ou pour mettre en oeuvre également, ladite utilisation (combinaison A + C + E) ;

b) une revendication indépendante concernant un procédé pour fabriquer, ou pour fabriquer également, ledit produit, une revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit, et une revendication indépendante

concernant un moyen pour mettre en oeuvre, ou pour mettre en oeuvre également, ladite utilisation (combinaison A + B + C + E) ;

c) une revendication indépendante concernant un procédé pour fabriquer, ou pour fabriquer également, ledit produit, une revendication indépendante concernant un moyen pour mettre en oeuvre, ou pour mettre en oeuvre également, ledit procédé, une revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit, et une revendication indépendante concernant un moyen pour mettre en oeuvre, ou pour mettre en oeuvre également, ladite utilisation (combinaison A + B + D + C + E) ;

ii) une revendication indépendante concernant une utilisation d'un produit, combinée à une revendication indépendante concernant un moyen pour mettre en oeuvre, ou pour mettre en oeuvre également, ladite utilisation (combinaison C + E).

3) L'ordre dans lequel les revendications apparaissent dans n'importe laquelle des combinaisons visées à l'alinéa 1) ou à l'alinéa 2) peut être différent de l'ordre utilisé dans lesdits alinéas.

4) Si la règle de l'unité de l'invention est observée en l'espèce, des revendications de la même catégorie peuvent être incluses dans la même demande.

5) Des 'Directives concernant l'unité de l'invention' contiendront des directives au sujet de la règle de l'unité de l'invention. »

* * *

III.

EFFET SUR L'ÉTAT DE LA TECHNIQUE DES DEMANDES DE BREVET PRÉCÉDEMMENT DÉPOSÉES QUI N'ONT PAS ENCORE ÉTÉ PUBLIÉES (HL/CE/III/2 Supp. 3)

Mémoire du Bureau international de l'OMPI

TABLE DES MATIÈRES

	Paragraphes
I. Introduction	1 ^{er} à 7
II. Objet du mémorandum	8
III. Dispositions législatives en vigueur	9 à 48
A. Eléments d'information utilisés dans le présent mémorandum	9 et 10
B. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)	11 à 15
C. La Convention sur le brevet européen et les législations nationales	16 à 41
D. Analyse comparative	42 à 48
IV. Arguments en faveur d'une solution uniforme	49 à 54
V. Principes d'une solution	55

I. Introduction

1. Il est généralement admis que des brevets¹ ne sont délivrés que pour des inventions qui sont nouvelles et qui impliquent une activité inventive. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique; elle est réputée impliquer une activité inventive si, pour un homme du métier moyen, elle n'aurait pas découlé d'une manière évidente de l'état de la technique. En d'autres termes, la nouveauté d'une invention et l'activité inventive qu'elle suppose sont déterminées par rapport à ce qui est compris dans l'état de la technique.

2. En règle générale, l'état de la technique comprend tout ce qui a été rendu public avant une date déterminée. Cette dernière est, aux termes des lois de la plupart des pays, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la demande dans laquelle est revendiquée l'invention à l'examen. Toutefois, pour ce qui concerne certains éléments de l'état de la technique, cette date peut, aux termes des lois de trois pays (Canada, Etats-Unis d'Amérique et Philippines), être celle de la réalisation de l'invention.

3. La définition des éléments de l'état de la technique est donc essentielle pour pouvoir apprécier la brevetabilité (nouveauté et activité inventive) d'une invention. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, les lois modernes sur les brevets définissent expressément les éléments à prendre en considération dans l'état de la technique et fixent la date à compter de laquelle ils doivent ainsi être pris en considération.

4. Le présent mémorandum est consacré à l'un des éléments possibles de l'état de la technique, à savoir le contenu des demandes de brevet qui bénéficient d'une date de dépôt ou de priorité antérieure à la date de dépôt ou de priorité de la demande à l'examen et qui sont publiées après cette date. Ces demandes de brevet seront dénommées ci-après «demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées».

5. Normalement, l'état de la technique comprend tout ce qui a été publié sous une forme imprimée ou révélé d'une autre manière au public, oralement ou par usage, à la date à laquelle l'information considérée est rendue publique. En outre, selon de nombreuses législations en vigueur, l'état de la technique comprend aussi le contenu intégral (ou, selon la législation considérée, seulement les revendications) des demandes de brevet dont la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité est antérieure à la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité de la demande à l'examen (ou encore, selon la législation applicable, à la date de réalisation de l'invention qui y est revendiquée), pour autant toutefois — et il s'agit là d'une condition essentielle — que le contenu de la demande antérieure soit publié² par la suite, comme tel (c'est-à-dire en tant que demande) ou sous forme d'un brevet délivré. Ce principe peut aussi être formulé en disant que pour déterminer ce qui constitue l'état de la technique, les demandes ou les brevets publiés sont pris en considération à partir d'une date qui est antérieure à leur date de publication réelle (c'est-à-dire à partir de la date de

dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité). A l'exception de celles des Etats-Unis d'Amérique et de la République démocratique allemande, les lois des pays pris en considération dans le présent mémorandum qui reconnaissent l'effet sur l'état de la technique des demandes précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées n'admettent ce principe qu'au regard de l'appréciation de la nouveauté et non en ce qui concerne l'activité inventive car l'exigence d'une activité inventive par rapport au contenu de demandes de brevet qui n'ont pas encore été publiées et qui normalement ne sont pas connues de l'inventeur est considérée comme trop rigoureuse.

6. Le présent mémorandum porte essentiellement sur la question de savoir si, en vertu d'une loi donnée, le contenu des demandes précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées est considéré comme compris dans l'état de la technique et, si oui, à partir de quelle date. Selon la législation considérée, cette date peut être celle du dépôt effectif dans le pays, que la demande ait ou non une date de priorité antérieure; ce peut être aussi, le cas échéant, la date de priorité. Dès lors que le contenu d'une demande de brevet précédemment déposée qui n'a pas encore été publiée devient partie intégrante de l'état de la technique, on parle d'«effet sur l'état de la technique» de la demande. En anglais, l'expression «*prior art*» est employée, dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et de certaines législations nationales, comme synonyme de «*state of the art*»; dans le présent mémorandum, l'expression «état de la technique» sera utilisée en français dans les deux cas.

7. Le présent mémorandum porte aussi sur deux autres questions à propos desquelles l'on constate certaines divergences dans les législations nationales; il s'agit de déterminer, d'une part, s'il faut prendre en considération, aux fins de l'état de la technique, le contenu intégral ou uniquement les revendications des demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées et, d'autre part, si ces éléments ne doivent être pris en considération que pour apprécier la nouveauté ou s'ils doivent aussi entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'activité inventive. Pour reprendre la terminologie habituelle, la solution qui consiste à tenir compte uniquement des revendications sera dénommée ci-après le principe du «*prior claim*».

II. Objet du mémorandum

8. Le présent mémorandum a pour objet d'examiner les dispositions en vigueur, dans le cadre des lois de certains pays ainsi que du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et de la Convention sur le brevet européen (CBE), quant à l'effet sur l'état de la technique des demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées. Il comporte une analyse comparative des dispositions pertinentes et met en évidence certains problèmes tenant aux différences constatées à cet égard entre les législations nationales, le PCT et la CBE, notamment au niveau international. Il vise enfin à étudier la possibilité de régler cette question par une solution uniforme qui puisse être facilement appliquée par les offices nationaux et régionaux de propriété industrielle et qui ait l'avantage d'éviter aux déposants de se trouver confrontés à différentes règles en ce qui concerne l'effet sur l'état de la technique des demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées.

III. Dispositions législatives en vigueur

A. Eléments d'information utilisés dans le présent mémorandum

9. Avant d'étudier des solutions uniformes, il convient d'examiner les dispositions en vigueur au sujet de l'effet sur

¹ Dans le présent mémorandum, le terme «brevets» désigne à la fois les brevets d'invention et les certificats d'auteur d'invention (voir l'article 2.i) du projet de traité faisant l'objet du document HL/CE/III/2, non publié dans la présente revue).

² Dans le présent mémorandum, le terme «publié» signifie rendu accessible au public du fait d'un acte officiel de l'office de la propriété industrielle en vertu duquel la demande est mise à la disposition du public, que ce soit avant la délivrance ou en raison même de la délivrance d'un brevet sur la base de cette demande et que la demande ou le brevet en question soient rendus accessibles au public au moyen d'une publication imprimée ou simplement tenus à disposition pour consultation.

l'état de la technique des demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées. Bien qu'il existe des dispositions en la matière dans la législation d'un très grand nombre de pays, le volume de la documentation en cause conduit à ne prendre en considération dans le présent mémorandum que les lois de certains d'entre eux, choisis en fonction de critères statistiques. C'est ainsi qu'il a été tenu compte des éléments d'information suivants:

i) les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets (PCT);

ii) les dispositions de la Convention sur le brevet européen (CBE) et des lois des 18 pays dans lesquels ou pour lesquels, selon les statistiques publiées par l'OMPI (IP/STAT/1984/A), plus de 4.000 titres de protection d'inventions ont été délivrés en 1984. Ces pays sont les suivants: Allemagne (République fédérale d') (21.758), Australie (7.252), Autriche (8.565), Brésil (4.887), Canada (20.545), Espagne (8.213), Etats-Unis d'Amérique (67.201), France (23.666), Grèce (9.153), Japon (61.800), Pays-Bas (10.257), Pologne (4.185), République démocratique allemande (11.544), Royaume-Uni (18.867), Suède (11.670), Suisse (13.977), Tchécoslovaquie (6.601) et Union soviétique (62.907). Pour tous ces pays, à l'exception de l'Union soviétique, le chiffre figurant entre parenthèses indique le nombre de brevets délivrés en 1984; dans le cas de l'Union soviétique, il s'agit du nombre de brevets et de certificats d'auteur d'invention délivrés cette même année.

10. Le présent mémorandum est fondé essentiellement sur des dispositions législatives (traités, lois, règlements d'exécution, etc.). Sauf indication contraire, comme dans le cas des Etats-Unis d'Amérique où il est difficile de comprendre la question à l'étude sans tenir compte de la jurisprudence pertinente, il ne prend pas en considération l'interprétation donnée de ces dispositions législatives par les tribunaux et les offices de propriété industrielle ni la pratique suivie par ces offices. Il comporte uniquement un résumé succinct de ces dispositions.

B. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

11. Aux termes du PCT, chaque demande internationale déposée en vertu de ce traité fait l'objet d'une «recherche internationale» qui aboutit à un «rapport de recherche internationale». La recherche internationale a pour objet de découvrir «l'état de la technique pertinent», c'est-à-dire l'état de la technique qui peut avoir une incidence sur la brevetabilité de l'invention revendiquée dans la demande internationale (article 15). La règle 33.1 du règlement d'exécution du PCT définit l'état de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale et prévoit en outre, dans son alinéa c), que toute demande publiée ainsi que tout brevet dont la date de publication est postérieure, mais dont la date de dépôt — ou, le cas échéant, la date de la priorité revendiquée — est antérieure à la date du dépôt international de la demande internationale faisant l'objet de la recherche, et qui feraient partie de l'état de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale s'ils avaient été publiés avant la date du dépôt international, doivent être spécialement mentionnés dans le rapport de recherche internationale. Il convient de noter que la règle 33.1.c) n'indique pas expressément que les demandes précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées font partie de l'état de la technique; elle précise simplement que ces demandes doivent être mentionnées dans le rapport de recherche internationale.

12. En général, le déposant d'une demande internationale au titre du PCT peut demander un «rapport d'examen préliminaire international», qui permet d'obtenir un avis sur les questions de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle; à cette fin, l'invention

dont la protection est demandée est considérée comme nouvelle s'il n'est pas trouvé d'antériorité dans l'état de la technique, et l'état de la technique doit être pris en considération pour apprécier l'activité inventive (articles 31, 33 et 35 du PCT). La règle 64.1 du règlement d'exécution du PCT donne à ce propos une définition de l'état de la technique. En outre, la règle 64.3 prévoit que lorsqu'une demande ou un brevet qui ferait partie de l'état de la technique s'il avait été publié avant la date de dépôt ou de priorité de la demande internationale à l'examen a été publié, en tant que tel, après cette date mais a été déposé avant celle-ci ou revendique la priorité d'une demande antérieure déposée avant la date en question, cette demande publiée ou ce brevet publié n'est pas considéré comme faisant partie de l'état de la technique; le rapport d'examen préliminaire international doit toutefois mentionner la demande ou le brevet en question.

13. Sur la base du rapport de recherche internationale et, le cas échéant, du rapport d'examen préliminaire international, les offices nationaux appliquent alors les principes de leurs législations nationales respectives pour déterminer la brevetabilité de l'invention revendiquée dans la demande internationale. Le PCT n'impose cependant aucune condition aux Etats contractants quant à la teneur de ces principes. En fait, il prévoit expressément que

«... tout Etat contractant est libre d'appliquer, lorsqu'il détermine la brevetabilité d'une invention faisant l'objet d'une demande internationale, les critères de sa législation nationale relatifs à l'état de la technique et d'autres conditions de brevetabilité qui ne constituent pas des exigences relatives à la forme et au contenu des demandes.» (article 27.5) du PCT)

14. Le PCT fixe cependant certaines conditions en ce qui concerne la reconnaissance de la date du dépôt international. Ces conditions concernent aussi l'effet sur l'état de la technique d'une demande internationale précédemment déposée qui n'a pas encore été publiée. L'article 11.3) du PCT prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article 64.4), les Etats contractants doivent reconnaître aux demandes internationales qui remplissent les conditions voulues pour l'octroi d'une date de dépôt international et auxquelles une telle date a par conséquent été accordée les effets d'un dépôt national régulier dans chaque Etat désigné dès la date du dépôt international, qui doit être considérée comme date de dépôt effectif dans chaque Etat désigné.

15. L'article 64.4) du PCT prévoit cependant une possibilité de réserve en ces termes:

«Tout Etat dont la législation nationale reconnaît à ses brevets un effet sur l'état de la technique à compter d'une date antérieure à celle de la publication mais n'assimile pas, aux fins de l'état de la technique, la date de priorité revendiquée selon la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à la date du dépôt effectif dans cet Etat peut déclarer que le dépôt hors de son territoire d'une demande internationale le désignant n'est pas assimilé à un dépôt effectif sur son territoire aux fins de l'état de la technique.»

Dans cette mesure, un Etat qui fait la déclaration précitée n'est pas lié par les dispositions de l'article 11.3) du PCT. Les Etats-Unis d'Amérique sont le seul Etat contractant du PCT à avoir fait une telle déclaration.

C. La Convention sur le brevet européen et les législations nationales³

16. *Convention sur le brevet européen (CBE).* Selon les dispositions de l'article 54.3), associées à celles de l'article 89, est

³ Les législations nationales sont examinées dans l'ordre alphabétique anglais des pays.

considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de priorité antérieure à celle de la demande de brevet européen à l'examen et qui n'ont été publiées qu'après cette date. Aux termes de l'article 56 de la CBE, cette disposition n'est cependant pas applicable lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive; elle ne s'applique qu'au regard de l'appréciation de la nouveauté. Il convient de noter que l'article 54.3) n'est applicable que dans la mesure où un Etat contractant est désigné dans les deux demandes (article 54.4)). Quant aux demandes internationales déposées au titre du PCT dans lesquelles un ou plusieurs Etats contractants de la CBE sont désignés en vue de l'obtention d'un brevet européen, elles ne sont considérées comme comprises dans l'état de la technique que si les conditions d'ouverture de la phase nationale sont remplies (les demandes internationales doivent être remises à l'OEB dans l'une de ses langues officielles et la taxe nationale doit être payée à l'OEB) (article 158).

17. *Australie.* L'article 100.1)f) de la Loi de 1952 sur les brevets, dans sa version de 1982, prévoit qu'un brevet peut être révoqué pour le motif que l'invention, dans la mesure où elle est revendiquée dans une revendication quelconque du mémoire descriptif complet, fait l'objet d'une revendication valable avec une date de priorité antérieure dans le mémoire descriptif complet d'un brevet ordinaire ou dans le mémoire descriptif d'un «petty patent». Il n'y a donc pas d'effet sur l'état de la technique du contenu intégral d'une demande de brevet précédemment déposée qui n'a pas encore été publiée, car un brevet ne sera dépourvu de validité que dans la mesure où il aura été délivré pour ce qui a déjà été valablement revendiqué dans une demande antérieure ou dans une demande bénéficiant d'une date de priorité antérieure.

18. *Autriche.* La Loi de 1970 sur les brevets, modifiée en 1984, prévoit dans son article 48.1) que la nullité du brevet est prononcée lorsqu'il est constaté que l'invention fait déjà l'objet d'un brevet appartenant à un déposant antérieur. Ce sont donc seulement les revendications et non l'intégralité du contenu de demandes de brevet précédemment déposées n'ayant pas encore été publiées qui ont un effet sur l'état de la technique.

19. *Brésil.* L'article 6 du Code de la propriété industrielle de 1971 définit l'état de la technique comme tout ce qui a été rendu accessible au public, y compris le contenu des brevets délivrés au Brésil et à l'étranger. Les demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées n'ont pas d'effet sur l'état de la technique. L'article 55 prévoit seulement qu'un brevet dont la délivrance porte atteinte aux droits des tiers est nul.

20. *Canada.* La Loi de 1952 sur les brevets, modifiée en 1972, ne comporte pas de disposition quant à l'effet sur l'état de la technique des demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées. L'article 45 traite des conflits de demandes de brevet au cas où les revendications de demandes concurrentes sont si proches les unes des autres qu'elles ne peuvent aboutir à la délivrance de brevets distincts alors que l'objet des revendications serait brevetable s'il était examiné par rapport à l'état de la technique. En pareil cas, le brevet doit être délivré au «premier inventeur». Selon l'article 45, il y a aussi conflit lorsqu'une ou plusieurs revendications d'une demande décrivent l'invention divulguée dans une autre demande en instance.

21. *Tchécoslovaquie.* La Loi de 1972 sur les découvertes, les inventions, les propositions de rationalisation et les dessins et modèles industriels ne comporte aucune disposition au sujet de l'effet sur l'état de la technique des demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées.

22. *France.* Aux termes des articles 8.3) et 15.5) de la Loi de 1968 sur les brevets, modifiée et complétée en dernier lieu en 1984, le contenu des demandes de brevet français et des demandes de brevet européen ou internationales désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt ou de priorité antérieure à la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet à l'examen et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure est considéré comme compris dans l'état de la technique. Ces documents ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive (article 10).

23. *République démocratique allemande.* Selon l'article 5.2) de la Loi de 1983 sur la protection juridique des inventions (Loi sur les brevets d'invention), les solutions techniques ne sont pas considérées comme nouvelles si, avant le jour du dépôt de la demande de brevet, la même solution a déjà fait l'objet d'une demande de brevet déposée auprès de l'Office des inventions et des brevets et si cette demande aboutit à la délivrance d'un brevet. Selon l'interprétation donnée de cette disposition, il semble que ce soit le contenu intégral de la demande précédemment déposée qui doit être considéré comme faisant obstacle à la nouveauté et à l'activité inventive dès la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, dès la date de priorité.

24. *Allemagne (République fédérale d').* Selon l'article 3.2) de la Loi de 1981 sur les brevets, le contenu des demandes de brevet suivantes, qui ont une priorité antérieure et qui n'ont été publiées qu'à la date qui détermine la priorité de la demande à l'examen ou après cette date, est considéré comme compris dans l'état de la technique: i) demandes nationales, dans la version originale déposée auprès de l'Office allemand des brevets; ii) demandes européennes, dans la version originale déposée auprès de l'autorité compétente, lorsque la demande comporte une requête en protection en République fédérale d'Allemagne, à moins que la demande de brevet européen ne soit fondée sur une demande internationale déposée au titre du PCT et que les conditions d'ouverture de la phase nationale auprès de l'OEB n'aient pas été remplies (voir plus haut la dernière phrase du paragraphe 16); iii) demandes internationales selon le PCT, dans la version originale déposée auprès de l'office récepteur, lorsque l'Office allemand des brevets est un office désigné dans la demande mais seulement si les conditions d'ouverture de la phase nationale sont remplies (la taxe de dépôt doit avoir été dûment acquittée et, si la demande n'est pas établie en allemand, une traduction dans cette langue doit être déposée) (Loi de 1976 sur les traités internationaux en matière de brevets, article III.8.3)). Si la priorité d'une demande est fondée sur une revendication de priorité d'une demande antérieure, ces règles ne sont applicables que dans la mesure où le contenu de la demande en question ne va pas au-delà de celui de la demande antérieure. Les documents précités ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive (article 4).

25. *Grèce.* La Loi de 1920 sur les brevets d'invention ne comporte pas de disposition au sujet de l'effet sur l'état de la technique des demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées.

26. *Japon.* En vertu de l'article 29bis de la Loi de 1959 sur les brevets, modifiée en 1985, lorsqu'une invention revendiquée dans une demande de brevet est identique à d'autres inventions ou dispositifs (dont l'auteur n'est pas celui de l'invention revendiquée dans la demande de brevet) qui ont été décrits dans le mémoire descriptif ou les dessins d'une autre demande de brevet ou d'enregistrement de modèle d'utilité (un mémoire descriptif comprend, en vertu de l'article 36, les revendications et la description) et lorsque cette autre demande a été déposée avant la demande de brevet considérée et a été publiée ou soumise à l'inspection publique après le dépôt de celle-ci,

l'invention précitée ne peut être brevetée. Cette disposition n'est cependant pas applicable lorsque, au moment du dépôt de la demande de brevet, le déposant de cette demande et celui de l'autre demande antérieure ne font qu'un. D'après l'interprétation qui est donnée de l'article 29*bis*, il semble qu'aux fins de cette disposition les demandes antérieures non publiées doivent être prises en considération dès leur date de priorité. Lorsque la demande antérieure est une demande internationale de brevet, l'article 29*bis* prévoit expressément que cette demande fait obstacle à la brevetabilité dès sa « date de dépôt international ».

27. L'article 29*bis* est appliqué aux fins d'apprécier la nouveauté. En outre, lorsque l'invention revendiquée dans la seconde demande est identique à celle qui est exposée dans le mémoire descriptif ou dans la revendication de la première demande, la demande antérieure fait obstacle à la délivrance d'un brevet sur la base de la demande ultérieure.

28. *Pays-Bas*. Aux termes des articles 2.3) et 7.4) de la Loi de 1910 sur les brevets, modifiée en dernier lieu en 1978, l'état de la technique comprend le contenu des demandes ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure à celle de la demande à l'examen qui ont été soumises à l'inspection publique à la date de dépôt ou de priorité de cette demande ou postérieurement. Il comprend aussi le contenu des demandes de brevet européen et des demandes internationales dont la date de dépôt, de priorité ou de dépôt international, selon le cas, est antérieure à la date de dépôt ou de priorité de la demande à l'examen et qui ont été publiées à cette date ou à une date postérieure, à condition que les Pays-Bas aient été désignés et, s'agissant d'une demande internationale déposée au titre du PCT désignant les Pays-Bas en vue de l'obtention d'un brevet national ou d'un brevet européen, que le déposant ait rempli les conditions d'ouverture de la phase nationale (article 2.4)). Cette disposition n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'apprécier la non-évidence (article 2A.2)).

29. *Pologne*. La Loi de 1972 sur l'activité inventive, modifiée en 1984, ne comporte aucune disposition au sujet de l'effet sur l'état de la technique des demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées.

30. *Union soviétique*. Aux termes de l'article 1.08 des Directives de 1974 relatives à l'examen scientifique et technique d'Etat (EZ-2-74), les éléments suivants doivent être considérés comme compris dans l'état de la technique pour apprécier la nouveauté d'une invention dont la protection est demandée: i) demandes précédemment déposées pour lesquelles le Comité d'Etat a décidé de délivrer un certificat d'auteur d'invention ou un brevet mais qui n'ont pas encore été publiées — dès la date de priorité interne; et ii) demandes précédemment déposées bénéficiant d'une priorité conventionnelle dûment établie pour lesquelles il a été décidé de délivrer un titre de protection — dès la date de priorité conventionnelle.

31. *Espagne*. L'article 6.3) de la Loi sur les brevets de 1986 prévoit que l'état de la technique comprend le contenu des demandes espagnoles de brevet ou de modèle d'utilité, telles qu'elles ont été déposées à l'origine, qui ont une date de dépôt ou de priorité (voir l'article 28.3)) antérieure à celle de la demande à l'examen et qui sont publiées à cette date ou à une date postérieure. Ces demandes doivent être prises en considération pour apprécier la nouveauté (article 6) mais non pour apprécier l'activité inventive (article 8).

32. *Suède*. Aux termes des articles 2 et 6 de la Loi de 1967 sur les brevets, modifiée en 1983, le contenu d'une demande de brevet déposée en Suède, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à celle de la demande à l'examen, doit être considéré comme connu si la première demande est soumise à

l'inspection publique et devient de ce fait accessible à tous. La condition voulant que l'invention diffère fondamentalement de ce qui était connu jusque-là ne s'applique toutefois pas au contenu de cette demande.

33. Pour l'application de la règle précitée, les demandes internationales de brevet déposées au titre du PCT dans lesquelles la Suède est désignée en vue de l'obtention d'un brevet national et auxquelles est accordée une date de dépôt international ont le même effet que les demandes déposées en Suède le même jour, pourvu que les conditions d'ouverture de la phase nationale (remise de la traduction prescrite ou d'une copie de la demande et paiement de la taxe prescrite) soient remplies et que la demande ait été mise à la disposition du public, pour consultation, par l'Office suédois des brevets (articles 29 et 31). Les demandes de brevet européen auxquelles l'Office européen des brevets a attribué une date de dépôt ou les demandes internationales déposées au titre du PCT dans lesquelles la Suède est désignée en vue de l'obtention d'un brevet européen et auxquelles a été attribuée une date de dépôt international ont le même effet que les demandes déposées en Suède à la même date, à condition d'avoir été publiées par l'OEB ou par le Bureau international de l'OMPI, si la publication du Bureau international équivaut à celle qui est effectuée par l'OEB en vertu de l'article 93 de la CBE (article 87).

34. *Suisse*. L'article 7a de la Loi fédérale de 1954 sur les brevets d'invention, révisée en 1976, prévoit qu'une invention qui, sans être comprise dans l'état de la technique, fait l'objet d'un brevet valable délivré pour la Suisse à la suite d'un dépôt antérieur ou bénéficiant d'une priorité antérieure, n'est pas réputée nouvelle. En d'autres termes, la loi suisse reconnaît l'effet sur l'état de la technique des demandes de brevet précédemment déposées dès leur date de priorité, mais uniquement aux fins d'apprécier la nouveauté et non l'activité inventive. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est le cas dans la CBE et dans la plupart des autres lois à l'étude, seules les revendications (et non la description) sont prises en considération (voir l'article 139 de la CBE).

35. *Royaume-Uni*. Aux termes de l'article 2.3) de la Loi de 1977 sur les brevets, l'état de la technique par rapport à une invention faisant l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet comprend les éléments contenus dans une autre demande de brevet publiée à la date de priorité de ladite invention ou à une date postérieure, si les conditions suivantes sont remplies: a) ces éléments étaient contenus dans l'autre demande de brevet telle qu'elle a été déposée et telle qu'elle a été publiée, et b) la date de priorité de ces éléments est antérieure à celle de l'invention.

36. Une demande de brevet européen désignant le Royaume-Uni et à laquelle une date de dépôt ou de priorité est reconnue en vertu de la CBE est considérée comme une demande de brevet déposée en vertu de la Loi sur les brevets et portant ladite date en tant que date de dépôt ou de priorité (article 78.1)). Une demande internationale de brevet désignant le Royaume-Uni à laquelle une date de dépôt ou de priorité a été accordée (par l'Office des brevets ou par un autre organisme) en vertu du PCT est considérée comme une demande de brevet déposée en vertu de la Loi sur les brevets et portant ladite date en tant que date de dépôt ou de priorité, mais cette demande n'est considérée comme publiée aux fins mentionnées au paragraphe 35 que si les conditions prescrites pour l'ouverture de la phase nationale ont été remplies; lorsque la demande n'est pas établie en anglais, une traduction doit avoir été déposée dans cette langue (article 89). De même une demande internationale de brevet européen désignant le Royaume-Uni n'est considérée comme telle que si elle a abordé la phase régionale et que

si une copie en a été remise à l'Office européen des brevets en allemand, en anglais ou en français (article 79.2)).

37. Les demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées ne sont pas prises en considération pour apprécier l'activité inventive (article 3).

38. *Etats-Unis d'Amérique.* Aux termes de l'article 102.e) du Titre 35 (brevets) du Code des Etats-Unis, il ne peut être délivré de brevet pour une invention qui a été décrite dans un brevet délivré sur la base d'une demande déposée par un tiers aux Etats-Unis d'Amérique avant que le déposant n'ait fait l'invention, ou sur la base d'une demande internationale déposée par un tiers qui a rempli certaines conditions déterminées (voir plus loin le paragraphe 41) avant que le déposant n'ait fait l'invention. La disposition précitée constitue une condition de brevetabilité sans qu'aucune distinction soit faite selon qu'elle doit être appliquée pour apprécier la nouveauté ou l'activité inventive (articles 102.e) et 103). C'est le contenu intégral (revendications et description) des demandes précédemment déposées qui est pris en considération.

39. Il convient cependant d'appeler l'attention sur deux aspects particuliers de la législation des Etats-Unis d'Amérique. D'une part, pour qu'une demande de brevet précédemment déposée qui n'a pas encore été publiée soit comprise dans l'état de la technique à prendre en considération par rapport à une autre demande, il faut qu'elle ait été déposée aux Etats-Unis d'Amérique avant qu'ait été réalisée l'invention faisant l'objet de la demande à l'examen. S'agissant d'inventions réalisées aux Etats-Unis d'Amérique, la date de l'invention est établie par référence à la connaissance, à l'usage ou à toute autre activité dans le pays. Il est par conséquent possible que cette date soit bien antérieure à la date du dépôt de la demande tendant à obtenir un brevet pour cette invention. S'agissant d'inventions réalisées à l'étranger, en revanche, la date de l'invention ne peut pas être établie par référence à la connaissance, à l'usage ou à toute autre activité à l'étranger (article 104). Lorsqu'une invention réalisée à l'étranger est revendiquée dans une demande à l'examen, la date qui est prise en considération comme date de l'invention est donc normalement la date du dépôt étranger dont la priorité est revendiquée dans cette demande, c'est-à-dire une date postérieure à celle à laquelle l'invention a en fait été réalisée.

40. Un second aspect particulier important de la législation des Etats-Unis d'Amérique tient à ce que l'effet sur l'état de la technique des demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées ne se produit qu'à compter de leur date de dépôt aux Etats-Unis d'Amérique et non à compter de leur date de priorité. En d'autres termes, la date à prendre en considération aux fins de l'article 102.e) est la date du dépôt réel aux Etats-Unis d'Amérique. Il en est ainsi, bien que l'article 119 prévoie qu'une demande revendiquant valablement la priorité d'un dépôt étranger antérieur a le même effet que si elle avait été déposée aux Etats-Unis d'Amérique à la date de priorité, puisque l'article 102.e) est appliqué indépendamment de l'article 119. Cette interprétation littérale de l'article 102.e) a été confirmée dans l'affaire *Hilmer* (149 U.S.P.Q. 480 (1966)). Dans cette décision, la «*Court of Customs and Patent Appeals*» a établi une distinction selon qu'une demande antérieure sert de référence pour déterminer l'état de la technique en vertu de l'article 102.e) — auquel cas elle n'a d'effet sur l'état de la technique qu'à la date de son dépôt réel aux Etats-Unis d'Amérique — ou qu'elle intervient dans une contestation de priorité avec une demande ultérieure — auquel cas la demande antérieure peut bénéficier de sa date de priorité fondée sur un dépôt antérieur à l'étranger. En vertu de l'article 119, le bénéfice de la date d'un dépôt antérieur à l'étranger peut être invoqué en cas de contestation de priorité avec une demande ultérieure mais aussi à titre de moyen de défense contre les événements qui pourraient faire obstacle à la

brevetabilité, par exemple au cas où une publication interviendrait au cours de la période de priorité, c'est-à-dire après la date du dépôt antérieur dans un autre pays. L'article 119 ne peut cependant pas être invoqué pour déterminer la date d'une demande précédemment déposée qui doit être prise en considération aux fins de l'état de la technique. La cour a déclaré que l'effet sur l'état de la technique des demandes précédemment déposées est pris en considération dès

«la date à laquelle la divulgation a été en fait déposée auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis d'Amérique pour aboutir, en temps voulu, à sa publication dans un brevet délivré».

41. En ce qui concerne les demandes internationales déposées en vertu du PCT, la date du dépôt international n'est pas assimilée, aux fins de l'état de la technique, à une date de dépôt aux Etats-Unis d'Amérique. Une demande internationale produit effet sur l'état de la technique aux Etats-Unis d'Amérique à compter de la date à laquelle les éléments suivants sont remis à l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis: la taxe nationale prescrite, une copie de la demande internationale (pour autant qu'elle soit exigée), une traduction en anglais de la demande si cette dernière a été déposée dans une autre langue, et un serment ou une déclaration (articles 102.e) et 371.c)1), 2) et 4)). Ces conditions sont plus rigoureuses que celles qui doivent être remplies pour obtenir une date de dépôt aux Etats-Unis d'Amérique sur la base d'une demande nationale (pour de plus amples renseignements sur les conditions d'octroi d'une date de dépôt en vertu de la législation des Etats-Unis d'Amérique, voir le document HL/CE/II/2 Supp. 1, publié ci-dessus).

D. Analyse comparative

42. Les dispositions pertinentes du PCT doivent être distinguées de celles de la CBE et des législations nationales prises en considération dans le présent memorandum car le PCT institue un système centralisé (et par conséquent uniforme) pour la phase initiale de l'instruction des demandes de brevet déposées en application de ses dispositions («demandes internationales»). A cette fin, et plus particulièrement pour les besoins de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international, l'«état de la technique» est défini aux règles 33.1 et 64.1 du PCT. Bien que le PCT ne prévoie pas expressément que les demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées doivent être considérées comme comprises dans l'état de la technique, les règles 33.1.c) et 64.3 exigent que ces documents soient mentionnés dans le rapport de recherche internationale ainsi que dans tout rapport d'examen préliminaire international. La définition donnée de l'état de la technique aux règles 33.1 et 64.1 ne lie pas les Etats contractants. L'article 27.5) du PCT prévoit expressément, au contraire, que la «définition de l'état de la technique» de même que la détermination de la «brevetabilité d'une invention faisant l'objet d'une demande internationale» relèvent de la législation nationale.

43. En ce qui concerne l'effet des demandes internationales sur l'état de la technique, chaque Etat contractant qui n'a pas fait une déclaration en vertu de l'article 64.4) reconnaît aux demandes internationales déposées au titre du PCT les effets d'un dépôt national régulier dès la date du dépôt international (article 11.3)) (voir cependant plus loin le paragraphe 47).

44. La CBE et les lois de l'Allemagne (République fédérale d'), de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Japon, des Pays-Bas, de la République démocratique allemande, du Royaume-Uni, de la Suède et de l'Union soviétique reconnaissent que le contenu intégral des demandes de brevet précédemment déposées mais non encore publiées est compris dans l'état de la technique. Ce n'est pas le cas en revanche des

lois de l'Australie, de l'Autriche, du Brésil, du Canada, de la Grèce, de la Pologne, de la Suisse et de la Tchécoslovaquie, même si certaines d'entre elles retiennent le principe dit du «prior claim».

45. Dans les pays où les demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées sont comprises dans l'état de la technique, il n'en est ainsi qu'à condition que ces demandes soient publiées par la suite; en d'autres termes, il faut que ces demandes soient ensuite matériellement incorporées à l'état de la technique⁴. Les dispositions législatives pertinentes reposent en fait sur une fiction juridique qui veut que, aux fins de l'effet sur l'état de la technique, les demandes ou les brevets soient réputés avoir été publiés à une date qui est en réalité antérieure à la date de leur publication réelle.

46. L'effet des demandes sur l'état de la technique a cependant ses limites. Les demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées ne s'intègrent pas à l'état de la technique de la même manière qu'après leur date de publication. Pour faciliter la comparaison, il convient de relever deux distinctions importantes dans les dispositions applicables. La première concerne la date à compter de laquelle se produit l'effet sur l'état de la technique (date de priorité ou date du dépôt effectif dans le pays). La seconde distinction tient à la finalité des dispositions relatives à l'effet sur l'état de la technique (selon qu'il s'agit d'apprécier uniquement la nouveauté ou également l'activité inventive).

47. En ce qui concerne la première distinction, on constate que d'après la CBE et — mis à part le cas des Etats-Unis d'Amérique — les lois de tous les pays considérés dans le présent memorandum qui reconnaissent l'effet sur l'état de la technique des demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées, ces demandes de brevet (y compris les demandes internationales déposées au titre du PCT) sont considérées comme faisant partie de l'état de la technique dès leur date de priorité, si une priorité a été revendiquée. S'agissant de demandes internationales déposées au titre du PCT, la date du dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, la date du dépôt de la demande antérieure n'est reconnue aux termes de la CBE et de la législation de certains des Etats contractants de la CBE comme la date à prendre en considération aux fins de l'état de la technique que si, en plus de la publication internationale, les conditions d'ouverture de la phase nationale sont remplies, c'est-à-dire que si la taxe nationale est acquittée et si la traduction de la demande internationale éventuellement exigée est remise. Selon l'interprétation donnée de la législation des Etats-Unis d'Amérique par l'Office des brevets et des marques et les tribunaux de ce pays, cet effet sur l'état de la technique des demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées ne se produit qu'à compter de la date du dépôt réel aux Etats-Unis d'Amérique, même si une priorité fondée sur un précédent dépôt à l'étranger est revendiquée; s'agissant des demandes internationales déposées au titre du PCT, cette date est celle à laquelle certaines conditions déterminées sont remplies (voir plus haut le paragraphe 41).

48. En ce qui concerne la seconde distinction, les dispositions de la CBE et des lois de la plupart des pays pris en considération qui reconnaissent l'effet sur l'état de la technique des demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées sont applicables au regard de l'appréciation de la nouveauté mais non de l'activité inventive. Les lois des

Etats-Unis d'Amérique et de la République démocratique allemande ne prévoient pas en revanche de restriction comparable.

IV. Arguments en faveur d'une solution uniforme

49. La diversité des principes applicables en vertu des législations nationales et de la CBE en ce qui concerne l'effet sur l'état de la technique des demandes de brevet précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées représente une sérieuse difficulté pour les utilisateurs du système des brevets qui souhaitent déposer des demandes dans plusieurs pays, que ce soit dans le cadre du PCT ou en suivant les procédures nationales.

50. Si les règles définissant la portée de l'état de la technique diffèrent d'un pays à l'autre, il est possible qu'une même invention ne soit pas toujours brevetable ou ne bénéficie pas de la même protection dans tous les pays. Cela peut constituer un handicap pour les échanges internationaux et les transferts de techniques.

51. La législation des Etats-Unis d'Amérique soulève d'autres questions. Les déposants étrangers qui veulent établir la date de leur dépôt qui est à prendre en considération aux Etats-Unis d'Amérique aux fins de l'état de la technique (c'est-à-dire la date à compter de laquelle leurs demandes seront comprises dans l'état de la technique) ne peuvent s'appuyer sur la date de priorité de leur dépôt à l'étranger. Il leur faut donc procéder dans les plus brefs délais à un dépôt aux Etats-Unis d'Amérique afin d'obtenir le plus rapidement possible une date de dépôt dans ce pays, puisque le contenu de leur demande ne sera opposable à d'autres demandes, au titre de l'état de la technique, qu'à compter de cette date. Dans la situation inverse, les déposants des Etats-Unis d'Amérique peuvent s'appuyer sur la date de leur dépôt dans ce pays, qui correspond à la date de priorité dans les autres pays parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, car cette date est celle à laquelle le contenu de la demande devient partie intégrante de l'état de la technique en vertu de la CBE et dans tous les pays pris en considération dans le présent memorandum qui reconnaissent l'effet sur l'état de la technique des demandes précédemment déposées qui n'ont pas encore été publiées. Aux termes de la CBE et des lois de ces autres pays (à l'exception de la République démocratique allemande), le dépôt aux Etats-Unis d'Amérique ne peut cependant, en pareil cas, être invoqué à titre d'élément de l'état de la technique que pour contester la nouveauté de l'invention revendiquée dans une demande ultérieure mais n'est pas opposable lorsqu'il s'agit d'apprécier l'activité inventive.

52. Le dépôt d'une demande internationale au titre du PCT ne permet pas d'éviter le problème précité; l'effet sur l'état de la technique est même encore retardé dans ce cas. Les déposants qui, dans le cadre du PCT, ont désigné les Etats-Unis d'Amérique en vue d'obtenir une protection dans ce pays ne peuvent pas non plus, au cas où une priorité est revendiquée, s'appuyer sur la date de priorité comme date à laquelle le contenu de leur demande internationale devient partie intégrante de l'état de la technique aux Etats-Unis d'Amérique. Ils ne peuvent pas même se fonder dans ce cas sur la date du dépôt international puisqu'une demande internationale n'a d'effet sur l'état de la technique que dans la mesure où sont remplies des conditions auxquelles ne sont pas même soumises les demandes nationales (voir plus haut le paragraphe 41). Bien que cette situation juridique soit admise par le PCT en raison de la déclaration qu'ont faite les Etats-Unis d'Amérique en vertu de l'article 64.4) du PCT, elle n'en est pas moins incompatible dans ses effets avec l'un des principes fondamentaux du PCT, qui veut que les demandes internationales auxquelles est

⁴ Pour l'Union soviétique, cette condition est énoncée quelque peu différemment. Pour qu'une demande produise effet sur l'état de la technique, il faut que la décision de délivrer un titre de protection ait été prise, ce qui a pour conséquence la publication du contenu de la demande sous la forme du titre de protection demandé.

attribuée une date de dépôt international soient dès cette date assimilées à des dépôts nationaux réguliers.

53. Il est donc proposé de résoudre les problèmes précités en posant pour principe que le contenu intégral d'une demande est compris dans l'état de la technique, aux fins de permettre d'apprécier la nouveauté d'une invention revendiquée dans une autre demande, dès la date de dépôt ou dès la date de priorité valablement revendiquée, dans la mesure où la première demande ou le brevet délivré sur la base de celle-ci est ensuite publié.

54. Il est suggéré de ne pas retenir dans la solution proposée l'exigence prescrite dans la CBE et dans certaines législations nationales (voir plus haut le paragraphe 47) selon laquelle les conditions d'ouverture de la phase nationale doivent être remplies pour qu'une demande internationale déposée au titre du PCT produise effet sur l'état de la technique dès la date du dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, dès la date du dépôt de la demande antérieure. D'une part, la condition voulant qu'une traduction soit remise et, *a fortiori*, qu'une taxe soit acquittée, n'est pas compatible avec la notion d'état de la technique, qui veut que les renseignements techniques s'intègrent à l'état de la technique par simple publication, indépendamment de la langue de publication et du paiement d'une taxe. D'autre part, cette exigence est incompatible avec l'un des principes fondamentaux du PCT, qui veut que les demandes internationales auxquelles est attribuée une date de dépôt international soient assimilées dès cette date à des dépôts nationaux réguliers.

V. Principes d'une solution

55. Les principes d'une solution à incorporer dans un traité international pourraient être rédigés comme suit:

«1) Le contenu intégral d'une demande telle qu'elle a été déposée dans un Etat contractant, ou telle qu'elle produit effet dans un Etat contractant à la suite d'un dépôt, est, aux seules fins de l'appréciation de la nouveauté — mais non de l'activité inventive — d'une invention revendiquée dans une autre demande déposée dans cet Etat ou produisant effet dans cet Etat, considéré en vertu de la législation nationale applicable dans ledit Etat comme compris dans l'état de la technique dès la date à laquelle la première demande a été déposée ou, dans la mesure où une priorité est valablement revendiquée, dès la date de priorité pour les éléments compris à la fois dans la première demande et dans la demande sur laquelle est fondée la revendication de priorité, dans la mesure où cette première demande ou le brevet délivré sur la base de celle-ci est ultérieurement publié.

2) Aux fins de l'alinéa 1), une demande est 'publiée' dès lors qu'elle est pour la première fois rendue accessible au public du fait d'un acte officiel, y compris en étant mise à la disposition du public pour consultation sans être reproduite, que cet acte intervienne avant la délivrance ou en raison même de la délivrance d'un brevet sur la base de cette demande.

3) Aux fins de l'alinéa 1), l'expression 'contenu intégral' d'une demande désigne la description, les dessins éventuels et les revendications mais n'englobe pas l'abrégié.

4) L'alinéa 1) n'est pas applicable aux demandes qui ont été retirées avant leur publication et qui néanmoins ont été publiées.

[5) L'alinéa 1) n'est pas applicable lorsque le déposant de la première demande et celui de la demande à l'examen ne sont qu'une seule et même personne.]»

* * *

IV.

EXTENSION DE LA PROTECTION CONFÉRÉE PAR UN BREVET DE PROCÉDÉ AUX PRODUITS OBTENUS AU MOYEN DU PROCÉDÉ BREVETÉ; PREUVE DE LA CONTREFAÇON D'UN BREVET DE PROCÉDÉ

(HL/CE/III/2 Supp. 4)

Mémoire du Bureau international de l'OMPI

TABLE DES MATIÈRES

	Paragraphes
I. Introduction	1 ^{er} à 4
II. Objet du mémorandum	5
III. Dispositions législatives en vigueur	6 à 53
A. Eléments d'information utilisés dans le présent mémorandum	6 et 7
B. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle	8
C. La Convention sur le brevet européen, la Convention sur le brevet communautaire et les législations nationales	9 à 44
D. Analyse comparative	45 à 53
IV. Arguments en faveur d'une solution uniforme	54
V. Principes d'une solution	55

I. Introduction

1. Le présent mémorandum traite d'une catégorie particulière d'inventions, à savoir celles qui sont des procédés ou qui s'y rapportent (ci-après dénommées «inventions de procédé»). Il est généralement reconnu que, s'il remplit les conditions de brevetabilité des inventions, un procédé peut être protégé par un brevet¹. En général, un «procédé» est une solution technique consistant en une suite d'étapes, et il peut aboutir à un produit². Les procédés peuvent être de nature chimique, menant à des composés chimiques, ou relever d'autres domaines de la technique (par exemple, construction mécanique, technique nucléaire, microbiologie, etc.). Plusieurs procédés différents peuvent être utilisés, les uns après les autres, pour fabriquer un produit; par conséquent, un «produit» peut aussi être une forme intermédiaire d'un produit. Par ailleurs, les procédés peuvent servir à la transformation ou à la finition de produits existants (par exemple, peinture, séchage, etc., d'un produit). En sus des procédés permettant d'obtenir des produits, il en existe aussi qui ont d'autres effets techniques, comme la production d'énergie, de chaleur, de sons, etc., l'analyse de substances ou la mesure de la température, etc. Toutefois, aux fins du présent mémorandum, seuls les procédés qui aboutissent à des produits

¹ Aux fins du présent mémorandum, le terme «brevets» s'entend à la fois des brevets d'invention et des certificats d'auteur d'invention, et l'expression «brevet» est utilisée dans ce sens.

² Voir Loi type pour les pays en développement concernant les inventions (ci-après dénommée «loi type de l'OMPI»), commentaire e) de l'article 112.

seront examinés, et, sauf indication contraire, l'expression «invention de procédé» est employée ci-après uniquement pour désigner ces procédés particuliers.

2. S'agissant des brevets relatifs à des inventions de procédé (ci-après dénommés «brevets de procédé»), deux questions se posent qui seront examinées dans le présent memorandum.

3. La première concerne la définition du droit exclusif conféré par un brevet de procédé. Dans plusieurs pays (avec des exceptions importantes toutefois), le droit exclusif du titulaire d'un brevet de procédé ne porte pas uniquement sur l'utilisation du procédé mais aussi — s'agissant d'un produit obtenu directement au moyen du procédé breveté — sur certains actes qui sont protégés en vertu d'un brevet de produit, soit, en général, ceux qui consistent à importer, offrir en vente, vendre et utiliser le produit³. C'est cette large définition du droit exclusif conféré par un brevet de procédé qui est visée lorsqu'il est fait mention dans le présent memorandum de l'«extension de la protection conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus au moyen du procédé breveté». L'extension semble être une exception au principe selon lequel la protection conférée par un brevet d'invention est définie par l'objet de l'invention. Dans le cas d'une invention de procédé, une application rigoureuse de ce principe signifierait que le titulaire d'un brevet de procédé peut uniquement empêcher autrui d'employer le procédé breveté. Or, les dispositions juridiques qui étendent la protection du procédé aux produits obtenus au moyen du procédé breveté reposent sur des considérations économiques d'ordre pratique. En effet, un procédé qui mène à un produit déterminé n'a de valeur économique qu'au travers du produit. Néanmoins, il n'est pas toujours possible d'obtenir un brevet pour le produit; par exemple, celui-ci peut ne pas être nouveau ou — bien qu'il le soit — ne pas impliquer une activité inventive. L'invention d'un procédé nouveau impliquant une activité inventive pour la fabrication d'un tel produit qui n'est pas brevetable constitue un progrès technique important, mais la récompense accordée sous la forme du brevet de procédé est peu intéressante parce que — sans une extension de la protection au produit — le brevet de procédé pourrait difficilement être opposé à des tiers (étant donné qu'il n'est pas facile d'établir la preuve de la contrefaçon du procédé) et que ceux-ci pourraient même le contourner en utilisant le procédé dans un autre pays et en vendant les produits obtenus dans le pays où le procédé est protégé. Pour que la protection d'un procédé par brevet soit intéressante, il est donc nécessaire de considérer que le procédé breveté et le produit qui en résulte constituent un tout, ce qui signifie que la protection du procédé est automatiquement étendue au produit obtenu même si celui-ci n'a pas été revendiqué. Les dispositions juridiques pertinentes sont examinées dans la troisième partie du présent memorandum (voir, plus loin, les paragraphes 6 à 53).

4. La seconde question concerne la preuve de la contrefaçon d'un brevet de procédé. Alors que la contrefaçon d'un brevet de produit est prouvée d'ordinaire par le fait que le produit contrefait est importé ou offert à la vente, les difficultés surgissent lorsqu'il s'agit d'établir la preuve de la contrefaçon d'un brevet de procédé, que le procédé aboutisse ou non à un produit. En principe, un concurrent n'utilise pas publiquement un procédé breveté. Normalement, on a connaissance d'une telle utilisation uniquement grâce à l'inspection des locaux du concurrent ou grâce aux déclarations de témoins, par exemple des salariés du concurrent qui prennent part à l'utilisation du procédé breveté. Lorsque ce dernier mène à un produit, le fait d'importer ou d'offrir le produit à la vente ne peut pas être considéré en soi comme prouvant l'emploi du procédé; étant donné qu'un autre procédé a peut-être été utilisé pour obtenir

le produit. C'est pourquoi, souvent, la contrefaçon d'un brevet de procédé ne peut pas donner lieu à poursuites, le demandeur⁴ ne pouvant pas apporter la preuve de l'utilisation du procédé breveté. Pour surmonter ce problème, certaines législations nationales prévoient, lorsqu'un brevet porte sur un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, que ce même produit, lorsqu'il est fabriqué par un tiers (le défendeur⁴) est réputé avoir été obtenu à l'aide du procédé breveté, à moins que le tiers en question puisse établir le contraire. Cette disposition revient à renverser la charge de la preuve (dans la mesure où il incombe habituellement au demandeur de prouver l'existence d'une contrefaçon): lorsqu'il s'agit d'un produit identique, le demandeur est déchargé de l'obligation de prouver l'utilisation du procédé breveté par le défendeur; il appartient, au contraire, à ce dernier de prouver qu'il a obtenu le produit à l'aide d'un procédé autre que le procédé breveté et, en conséquence, *pas* au moyen de celui-ci. Les dispositions juridiques pertinentes seront examinées dans la troisième partie du présent memorandum (voir, plus loin, les paragraphes 6 à 53).

II. Objet du memorandum

5. L'objet du présent memorandum est d'examiner les dispositions existantes concernant l'extension de la protection conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus à l'aide du procédé breveté ainsi que l'établissement de la preuve de la contrefaçon du procédé breveté et de proposer une solution uniforme qui pourrait être facilement appliquée par les tribunaux et qui aurait l'avantage pour les titulaires de brevets de procédé de ne plus devoir faire face aux problèmes posés par les différences de protection juridique d'un pays à l'autre. Il conviendrait que la solution proposée soit acceptable pour le plus grand nombre possible de pays. A cet égard, il y a lieu de mentionner les résultats appréciables auxquels ont déjà permis d'aboutir, en ce qui concerne l'harmonisation de certaines dispositions des législations sur les brevets, la Convention sur le brevet européen de 1973 et la Convention sur le brevet communautaire de 1975 (non encore en vigueur).

III. Dispositions législatives en vigueur

A. Eléments d'information utilisés dans le présent memorandum

6. Avant de proposer une solution uniforme, il faut examiner les dispositions en vigueur concernant i) l'extension de la protection conférée par les brevets de procédé aux produits obtenus à l'aide du procédé breveté et ii) la preuve de la contrefaçon d'un brevet de procédé. Bien qu'il existe des dispositions en la matière dans la législation d'un grand nombre de pays, le volume de la documentation en cause conduit à ne prendre en considération dans le présent memorandum que les lois de certains d'entre eux, choisis en fonction de critères statistiques. C'est ainsi qu'il a été tenu compte des éléments suivants:

- i) les dispositions de l'Acte de Stockholm (1967) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée «Convention de Paris»);
- ii) les dispositions de la Convention sur le brevet européen (CBE), de la Convention sur le brevet communautaire (CBC) et de la législation (lois, règlements, etc.) des 18 pays dans lesquels ou pour lesquels, selon les statistiques publiées par l'OMPI (IP/STAT/1984/A), plus de

³ Voir l'article 135.2) de la loi type de l'OMPI.

⁴ Dans le présent memorandum, on entend par «demandeur» le titulaire du brevet et par «défendeur» le contrefacteur présumé.

4.000 titres de protection ont été délivrés en 1984 pour des inventions. Ces pays sont les suivants: Allemagne (République fédérale d') (21.758), Australie (7.252), Autriche (8.565), Brésil (4.887), Canada (20.545), Espagne (8.213), États-Unis d'Amérique (67.201), France (23.666), Grèce (9.153), Japon (61.800), Pays-Bas (10.257), Pologne (4.185), République démocratique allemande (11.544), Royaume-Uni (18.867), Suède (11.670), Suisse (13.977), Tchécoslovaquie (6.601) et Union soviétique (62.907). Pour tous ces pays sauf l'Union soviétique, le chiffre figurant entre parenthèses indique le nombre de brevets délivrés en 1984; dans le cas de l'Union soviétique, il s'agit du nombre de brevets et de certificats d'auteur d'invention délivrés cette même année.

7. En général, le présent mémorandum est fondé sur des dispositions législatives (traités, lois, règlements, etc.) et ne tient qu'exceptionnellement compte de l'interprétation donnée de ces dispositions par les tribunaux et les offices de propriété industrielle ou de la pratique suivie par ces offices. Il comporte uniquement un résumé succinct de ces dispositions.

B. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

8. L'article *Squater* de la Convention de Paris est libellé comme suit:

«Lorsqu'un produit est introduit dans un pays de l'Union où il existe un brevet protégeant un procédé de fabrication dudit produit, le breveté aura, à l'égard du produit introduit, tous les droits que la législation du pays d'importation lui accorde, sur la base du brevet de procédé, à l'égard des produits fabriqués dans le pays même.»

Cette disposition n'exige pas des Etats membres de l'Union de Paris qu'ils prévoient une extension de la protection conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus au moyen du procédé breveté, ni une disposition tendant à renverser la charge de la preuve conformément au paragraphe 4 ci-dessus. Toutefois, en vertu de cet article, les Etats membres de l'Union de Paris dont la législation nationale prévoit une extension de la protection conférée par un brevet de procédé ou un renversement de la charge de la preuve sont tenus de reconnaître les effets de cette extension ou de ce renversement pour les produits importés de la même façon que pour ceux qui sont fabriqués dans le pays. En d'autres termes, l'article *Squater* n'a d'effet qu'à l'égard d'un Etat membre de l'Union de Paris qui a décidé d'adopter dans sa législation nationale certaines dispositions, à savoir celles concernant l'extension de la protection conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus au moyen du procédé breveté ou celles relatives au renversement de la charge de la preuve en cas de contrefaçon d'un brevet de procédé. Dans un tel Etat, l'effet de l'article susmentionné est le suivant: un brevet de procédé est contrefait par l'importation de produits fabriqués dans un autre pays selon le procédé breveté et — lorsque la législation nationale prévoit le renversement de la charge de la preuve — l'importateur de ces produits est tenu de prouver que le procédé breveté n'a pas été utilisé pour fabriquer les produits en question. Sans cet effet de l'article *Squater*, il serait facile de tourner les dispositions précitées des législations nationales en utilisant le procédé breveté dans un autre pays et en important les produits obtenus dans le pays où le procédé est breveté. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, l'article *Squater* de la Convention de Paris n'a pas pour effet d'harmoniser les législations nationales pour ce qui est de l'extension de la protection conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus au moyen du procédé breveté et de la preuve de la contrefaçon d'un brevet de procédé.

C. La Convention sur le brevet européen, la Convention sur le brevet communautaire et les législations nationales⁵

9. *Convention sur le brevet européen.* La Convention sur le brevet européen (CBE) doit être examinée dans le présent mémorandum parce que, en dépit du principe fondamental selon lequel les droits conférés par un brevet européen sont déterminés par la législation nationale de chaque Etat contractant pour lequel ce brevet a été délivré (voir l'article 64.1) et 3) de la CBE), son article 64.2) contient une disposition intéressante dont la teneur suit:

«Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.»

10. La convention ne traite pas de la contrefaçon des brevets européens, laissant la législation nationale applicable régler cette question (voir l'article 64.3) de la CBE). Elle ne traite donc pas de la question de la preuve de la contrefaçon des brevets de procédé.

11. *Convention sur le brevet communautaire.* La Convention sur le brevet communautaire (CBC), que les Etats membres de la Communauté européenne ont conclue en 1975 afin d'instituer entre eux des règles uniformes concernant les brevets européens, et qui n'est pas encore en vigueur, prévoit en son article 29.c)

«le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet: ... l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.»

12. S'agissant de la charge de la preuve, la CBC contient en son article 75 une disposition libellée comme suit:

«1. Si l'objet d'un brevet communautaire est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, tout produit identique fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est, jusqu'à preuve contraire, considéré comme obtenu par ce procédé.

2. Dans la production de la preuve contraire sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication ou d'affaires.»

13. *Australie.* La Loi de 1952 sur les brevets, modifiée en 1982, ne prévoit pas une extension de la protection conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus au moyen du procédé breveté ni un renversement de la charge de la preuve concernant la contrefaçon d'un tel brevet.

14. *Autriche.* La Loi de 1970 sur les brevets, modifiée en 1984, prévoit en son article 22.2) que les effets d'un brevet délivré pour un procédé s'étendent aussi aux produits obtenus directement par ce procédé.

15. Conformément à l'article 155 de la même loi, lorsqu'un brevet porte sur un procédé de fabrication d'une substance nouvelle, toute substance de même nature est présumée fabriquée selon le procédé breveté jusqu'à preuve du contraire.

16. *Brésil.* Le Code de la propriété industrielle de 1971 ne prévoit ni une extension de la protection conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus au moyen du procédé breveté, ni un renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne la contrefaçon d'un brevet de procédé.

⁵ Les législations nationales sont examinées dans l'ordre alphabétique anglais des pays.

17. *Canada*. La Loi de 1952 sur les brevets, modifiée en 1972, ne contient pas de disposition étendant la protection conférée par un brevet de procédé à un produit obtenu au moyen du procédé breveté. Une telle extension ne peut donc être réalisée que si le déposant revendique, lorsqu'il s'agit d'un procédé d'un certain type (voir plus loin), le produit obtenu en sus du procédé. L'article 41.1) contient une règle particulière concernant la possibilité de revendiquer, en sus du procédé, le produit obtenu au moyen de ce dernier. Il a la teneur suivante:

«Lorsqu'il s'agit d'inventions couvrant des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l'alimentation ou à la médication, le mémoire descriptif ne doit pas comprendre les revendications pour la substance même, excepté lorsque la substance est préparée ou produite par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués, ou par leurs équivalents chimiques manifestes.»

Cette disposition établit le principe selon lequel les substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l'alimentation ou à la médication sont exclues de la protection par brevet. A titre d'exception à ce principe, une telle substance peut néanmoins être brevetée si elle est préparée ou produite par un mode ou un procédé de fabrication décrit en détail et revendiqué, ou par leurs équivalents chimiques manifestes. Cette exception permet de faire breveter la substance en sus de son procédé de fabrication. Bien que ce ne soit pas là le type d'extension de la protection conférée à un procédé qui est considéré dans le présent memorandum, le résultat est quasiment le même. Les tribunaux ont cependant admis que la Loi sur les brevets prévoit l'extension de la protection conférée à un procédé; voir *Farbwerke Hoechst v. Halocarbon (Out), Ltd.* 15 CPR 105 note d) (1974), page 6.

18. En ce qui concerne la preuve de la contrefaçon, l'article 41.2) de la loi énonce ce qui suit:

«Dans une action en contrefaçon de brevet où l'invention couvre la production d'une substance nouvelle, toute substance formée des mêmes composants et éléments chimiques est, en l'absence de preuve contradictoire, censée avoir été produite par le procédé breveté.»

19. *Tchécoslovaquie*. La Loi sur les découvertes, inventions, propositions de rationalisation et dessins et modèles industriels de 1972 ne prévoit pas une extension de la protection conférée par un brevet de procédé au produit obtenu au moyen du procédé breveté ni un renversement de la charge de la preuve concernant la contrefaçon d'un brevet de procédé.

20. *France*. L'article 28.2) de la Loi de 1968 sur les brevets d'invention, modifiée et complétée en dernier lieu en 1984, prévoit que si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé. En conséquence, l'article 29.c) de la loi étend le droit exclusif conféré par un brevet de procédé à l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

21. La loi ne contient aucune disposition concernant la preuve de la contrefaçon d'un brevet de procédé. Toutefois, l'article 56 prévoit indirectement un renversement de la charge de la preuve dans certains cas.

22. *République démocratique allemande*. Conformément à l'article 12.2) de la Loi de 1983 sur la protection juridique des inventions (Loi sur les brevets d'invention), les droits d'utilisation d'une invention conférés par un brevet d'exploitation ou un brevet d'exclusivité comportent l'autorisation de produire, d'utiliser, d'offrir en vente et de vendre l'objet de l'invention. Si la protection porte sur un procédé de fabri-

cation, ces droits s'étendent aussi aux produits fabriqués directement au moyen de ce procédé.

23. S'agissant de la preuve de la contrefaçon, l'article 29.2) dispose que, si l'action en cessation ou en dommages-intérêts concerne une invention portant sur un procédé de fabrication d'une substance nouvelle, toute substance de même nature est réputée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été produite à l'aide du procédé breveté.

24. *République fédérale d'Allemagne*. Conformément à l'article 9.3) de la Loi de 1981 sur les brevets, le droit exclusif conféré par un brevet couvre l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit fabriqué au moyen du procédé objet du brevet.

25. L'article 139 de la loi prévoit que lorsque l'objet du brevet est un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit identique fabriqué par un tiers est réputé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué selon le procédé breveté. Pour l'administration de la preuve du contraire, il convient de prendre en considération les intérêts légitimes du défendeur concernant la sauvegarde de ses secrets de fabrication et d'entreprise.

26. *Grèce*. Conformément à l'article 5 de la Loi de 1920 sur les brevets d'invention, si un brevet a été délivré pour une méthode de fabrication, les produits directement obtenus par cette méthode bénéficient aussi de la protection.

27. Le deuxième alinéa de l'article 34 de cette loi prévoit que, dans le cas d'une invention qui porte sur une méthode de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même nature est réputé, jusqu'à preuve du contraire, avoir été fabriqué au moyen de la méthode brevetée.

28. *Japon*. L'article 2.3) de la Loi de 1959 sur les brevets, modifiée en 1982, contient une définition du terme «exploitation», qui est utilisé à l'article 68 pour définir le droit exclusif du titulaire d'un brevet. Selon l'article 2.3)iii), on entend par exploitation d'une invention, si l'invention porte sur un procédé de fabrication, l'utilisation de ce procédé, ainsi que l'utilisation, la cession, la location, l'exposition en vue de la cession ou de la location, ou l'importation du produit obtenu par ce procédé.

29. L'article 104 de la loi dispose que, dans le cas d'une invention brevetée portant sur un procédé de fabrication d'un produit non connu du public au Japon avant le dépôt de la demande de brevet, tout produit identique à ce produit est présumé avoir été fabriqué au moyen du procédé breveté.

30. *Pays-Bas*. L'article 30.1)b) de la Loi de 1910 sur les brevets d'invention, modifiée en dernier lieu en 1978, prévoit qu'un brevet confère à son titulaire le droit exclusif d'appliquer le procédé breveté, dans ou pour son entreprise, ou de fabriquer le produit breveté obtenu directement de l'application du procédé breveté, l'utiliser, l'écouler sur le marché, le vendre, le louer, le livrer, ou d'en faire le commerce d'une autre manière, dans ou pour son entreprise, ou de l'offrir en vente ou de le détenir à ces fins, à l'exception des produits qui ne peuvent pas faire l'objet d'un brevet en vertu de l'article 3.2).

31. En ce qui concerne la charge de la preuve de la contrefaçon d'un brevet de procédé, l'article 43.5) de la loi énonce que, lorsque l'action concerne un brevet de procédé pour la fabrication d'un nouveau produit, le produit litigieux est réputé avoir été fabriqué en utilisant le procédé breveté, à moins que le défendeur n'établisse que tel n'est pas nécessairement le cas. Dans le jugement relatif à la nouveauté du produit, il n'est pas tenu compte du contenu des demandes de brevet déposées qui

ont été publiées ultérieurement. Ainsi, la législation des Pays-Bas ne renverse pas complètement la charge de la preuve; si le défendeur établit qu'il est possible que le produit n'ait pas été fabriqué à l'aide du procédé breveté, c'est au titulaire du brevet qu'il incombe de prouver que le procédé en question a été utilisé.

32. *Pologne.* La Loi de 1972 sur l'activité inventive, modifiée en 1984, prévoit, en son article 16.4), qu'un brevet délivré pour un procédé de fabrication porte aussi sur les produits directement obtenus à l'aide de ce procédé. L'article 12.1)ii) exclut toutefois de la protection conférée par le brevet les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques et les produits chimiques.

33. Selon l'article 57.3) de cette même loi, dans le cas d'un brevet de procédé portant sur la fabrication d'un produit nouveau, tout produit susceptible d'être obtenu au moyen du procédé breveté est présumé avoir été obtenu, en fait, à l'aide de ce procédé.

34. *Union soviétique.* L'Ordonnance de 1973 sur les découvertes, les inventions et les propositions de rationalisation, modifiée en 1978, ne prévoit pas l'extension de la protection d'un procédé aux produits obtenus à l'aide de celui-ci ni ne réglemente la preuve de la contrefaçon d'un brevet de procédé.

35. *Espagne.* La Loi N° 11/1986 du 20 mars 1986 prévoit, dans son article 50, que le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire, l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation, ou bien l'importation ou la détention à l'une des fins précitées, d'un produit obtenu directement au moyen du procédé breveté. L'article 61 prévoit en outre que lorsqu'est importé en Espagne un produit faisant l'objet d'un procédé de fabrication breveté, le titulaire du brevet a, en ce qui concerne le produit importé, les mêmes droits que ceux qui lui sont reconnus en relation avec les produits fabriqués en Espagne. Si un brevet a pour objet un procédé de fabrication de produits ou de substances nouveaux, il est présumé, sauf preuve contraire, que tout produit ou substance ayant les mêmes caractéristiques a été obtenu au moyen du procédé breveté. Pour l'établissement de la preuve du contraire, les intérêts légitimes du défendeur sont pris en considération aux fins de protéger ses secrets de fabrique ou de commerce.

36. *Suède.* Conformément au point 3) du premier alinéa de l'article 3 de la Loi de 1967 sur les brevets, modifiée en 1983, le droit exclusif conféré par un brevet couvre l'offre, la mise sur le marché ou l'exploitation d'un produit fabriqué à l'aide d'un procédé protégé par le brevet, ou l'importation ou la détention d'un tel produit à ces fins.

37. La loi ne contient aucune disposition concernant la preuve de la contrefaçon d'un brevet de procédé.

38. *Suisse.* L'article 8.3 de la Loi fédérale de 1954 sur les brevets d'invention, révisée en 1976, prévoit que, si l'invention se rapporte à un procédé, les effets du brevet s'étendent aux produits directs du procédé.

39. Conformément à l'article 67.1 de cette même loi, lorsque l'invention se rapporte à un procédé de fabrication d'un produit nouveau, tout produit de même composition sera présumé, jusqu'à preuve du contraire, fabriqué d'après le procédé breveté. Selon l'article 67.2, cette disposition est applicable par analogie au cas d'un procédé de fabrication d'un produit connu, lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé. Conformément à l'article 68.1, les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés, et l'article 68.2 dispose qu'il ne sera donné connais-

sance à la partie adverse des moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.

40. *Royaume-Uni.* En vertu de l'article 60.1)c) de la Loi de 1977 sur les brevets, une personne contrefait un brevet d'invention si, lorsque l'invention consiste en un procédé, elle en dispose, offre d'en disposer, utilise ou importe tout produit obtenu directement par le procédé ou détient un tel produit en vue d'en disposer ou autrement.

41. S'agissant de la preuve de la contrefaçon d'un brevet de procédé, l'article 100.1) de la loi dispose que si l'invention pour laquelle un brevet est délivré est un procédé pour obtenir un nouveau produit, le même produit obtenu par une personne autre que le propriétaire du brevet ou un de ses preneurs de licence est, sauf preuve du contraire, réputé, dans toute procédure, avoir été obtenu par ce procédé. L'article 100.2) prévoit que, en examinant si une partie s'est acquittée du fardeau qui lui incombe aux termes de l'article 100.1), le tribunal n'exige pas de celle-ci qu'elle divulgue des secrets de fabrique ou de commerce si une telle exigence lui apparaît comme n'étant pas raisonnable.

42. *Etats-Unis d'Amérique.* Conformément à l'article 154 du Titre 35 (brevets) du Code des Etats-Unis d'Amérique, modifié en dernier lieu en 1984, un brevet confère le droit d'interdire à autrui de fabriquer, d'utiliser ou de vendre l'invention, et l'article 271.a) dispose ce qui suit: contrefait un brevet quiconque, sans autorisation, fabrique, utilise ou vend l'invention brevetée. Ces dispositions n'établissent pas une extension de la protection conférée par un brevet de procédé du type de celle qui est examinée dans le présent memorandum et, par conséquent, une telle extension n'a pas été admise par les tribunaux.

43. Il n'existe aucune disposition concernant la preuve de la contrefaçon d'un brevet de procédé.

44. Toutefois, l'article 1337a du Titre 19 (droits de douane) du Code des Etats-Unis, qui traite des pratiques commerciales déloyales en matière d'importation de produits, contient une disposition selon laquelle les produits obtenus au moyen de procédés qui sont brevetés aux Etats-Unis d'Amérique bénéficient du même traitement que les produits brevetés dans le pays. Cette disposition a pour effet d'étendre la protection conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus au moyen du procédé breveté. Elle s'applique non seulement aux produits fabriqués à l'étranger mais aussi aux produits fabriqués aux Etats-Unis d'Amérique qui ont été exportés puis réimportés dans le pays. De plus, les conséquences juridiques de cette disposition — à savoir les mesures à prendre par la Commission du commerce international des Etats-Unis d'Amérique — sont différentes des sanctions prévues dans la loi sur les brevets pour les contrefaçons de brevet. Une législation est en préparation aux Etats-Unis d'Amérique en ce qui concerne l'extension aux produits de la protection conférée par un brevet de procédé.

D. Analyse comparative

45. Si l'on compare les dispositions de la Convention sur le brevet européen, celles de la Convention sur le brevet communautaire et celles des 18 législations nationales dont il est fait état dans le chapitre précédent, il apparaît que la législation sur la propriété industrielle de 13 pays (Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Canada, Espagne, France, Grèce, Japon, Pays-Bas, Pologne, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Suède, Suisse), la CBE et la CBC prévoient une extension de la protection conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus au moyen du procédé breveté, alors que

la législation de cinq pays (Australie, Brésil, Etats-Unis d'Amérique, Tchécoslovaquie, Union soviétique) ne prévoit pas une telle extension. S'agissant du renversement de la charge de la preuve concernant la contrefaçon des brevets de procédé, la législation de 12 pays (Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Canada, Espagne, France (avec quelques conditions), Grèce, Japon, Pays-Bas (avec quelques conditions), Pologne, République démocratique allemande, Royaume-Uni, Suisse) et la CBC prévoient un tel renversement, alors que la législation de six pays (Australie, Brésil, Etats-Unis d'Amérique, Suède, Tchécoslovaquie, Union soviétique) et la CBE (cette dernière en raison de son objectif limité) ne le prévoient pas.

46. Bien que les dispositions concernant les deux questions traitées dans le présent memorandum soient fondamentalement les mêmes dans les législations nationales mentionnées au paragraphe précédent, ainsi que dans la CBE et dans la CBC, il existe certaines différences qui sont analysées dans les paragraphes qui suivent (paragraphes 47 à 53).

47. *Extension de la protection conférée par un brevet de procédé aux produits obtenus au moyen du procédé breveté.* Deux aspects des dispositions pertinentes méritent une attention particulière : la question de savoir si le résultat du procédé breveté est un «produit» et celle de savoir si celui-ci doit être «directement» obtenu au moyen de ce procédé.

48. S'agissant du résultat du procédé auquel s'étend la protection, toutes les législations, la CBE et la CBC emploient le mot «produit». Toutefois, il est à noter que, si la législation de l'Autriche et celle de la République démocratique allemande étendent la protection d'un procédé aux «produits», elles utilisent le terme «substance» en liaison avec le renversement de la charge de la preuve et que la législation du Canada, qui prévoit uniquement un renversement de la charge de la preuve, mais non une extension de la protection conférée par un brevet de procédé, emploie l'expression «substance formée des mêmes composants et éléments chimiques».

49. Pour ce qui est du lien existant entre le procédé et le produit, en règle générale, les législations nationales, la CBE et la CBC exigent que le produit soit «obtenu directement» au moyen du procédé. Toutefois, il y a des exceptions : la législation de l'Autriche et celles de l'Allemagne (République fédérale d') et de la République démocratique allemande emploient l'expression «produits fabriqués directement» au moyen du procédé ; la législation japonaise n'utilise pas le mot «directement», mais seulement l'expression «produit fabriqué au moyen du procédé» ; la législation suédoise emploie l'expression «produits fabriqués à l'aide d'un procédé protégé par le brevet» ; la législation suisse parle de «produits directs du procédé». Ainsi, la législation japonaise et la législation suédoise semblent différer quelque peu de celles des autres pays et de la CBE.

50. *Renversement de la charge de la preuve.* Trois aspects des dispositions pertinentes méritent une attention particulière, à savoir : i) le produit du défendeur sur lequel le renversement de la charge de la preuve est fondé doit-il être le même que celui qui est décrit dans le brevet de procédé ? ii) le produit du demandeur doit-il être nouveau ? iii) le défendeur doit-il

prouver qu'il n'a pas utilisé le procédé breveté ou seulement établir qu'il est possible qu'il n'ait pas utilisé ce procédé et peut-il éviter de divulguer ses secrets de fabrication ou de commerce ?

51. En ce qui concerne l'identité entre les produits, la législation autrichienne utilise l'expression «toute substance de même nature» ; la législation canadienne parle expressément de «toute substance formée des mêmes composants et éléments chimiques» ; la législation de la République démocratique allemande emploie l'expression «toute substance de même nature» ; la CBC ainsi que la législation de la République fédérale d'Allemagne et celle du Royaume-Uni parlent de «produit identique» ; la législation grecque de «tout produit de même nature» ; la législation japonaise de «tout produit identique» ; la législation des Pays-Bas utilise l'expression «le produit en question» ; la législation polonaise parle de «tout produit qui peut être obtenu au moyen du procédé breveté» ; la législation espagnole fait état de «tout produit ou substance ayant les mêmes caractéristiques» et la législation suisse de «tout produit de même composition». La question de savoir si cette diversité dans la forme traduit une diversité voulue quant au fond, de telle sorte que, d'une part, une identité complète est requise et que, d'autre part, des déviations mineures sont sans objet, ne semble pas mériter d'être examinée plus avant aux fins du présent memorandum.

52. En ce qui concerne la question de savoir si le produit doit être nouveau, une telle condition est prévue dans la CBC et dans la législation des pays suivants : Allemagne (République fédérale d'), Autriche, Canada, Espagne, Grèce, Japon («produit non connu du public avant le dépôt de la demande de brevet»), Pays-Bas (avec une disposition spéciale concernant le contenu des demandes de brevet qui n'ont pas encore été publiées, à l'effet de ne pas tenir compte de ce contenu), Pologne, République démocratique allemande et Royaume-Uni. La législation suisse énonce deux règles concernant la preuve de la contrefaçon, l'une établissant un renversement de la charge de la preuve pour un produit nouveau et l'autre pour un produit connu lorsque le titulaire du brevet rend vraisemblable que le brevet a été violé. A l'exception de la législation japonaise et de celle des Pays-Bas, ni la CBC ni la législation d'aucun des pays susmentionnés ne précisent le sens du mot «nouveau».

53. Pour ce qui est de la preuve que le procédé breveté a été ou n'a pas été utilisé, la législation des Pays-Bas ne prévoit pas un renversement de la charge de la preuve, mais établit une présomption de contrefaçon à moins que le défendeur n'établisse que le contraire est possible. Une disposition protégeant le défendeur à qui incombe la charge de la preuve — en raison d'un renversement de celle-ci par une disposition juridique — contre l'obligation de divulguer des secrets de fabrication et d'entreprise figure dans la législation espagnole, dans celle de la République fédérale d'Allemagne, dans celle du Royaume-Uni et dans la législation suisse.

IV. Arguments en faveur d'une solution uniforme

54. La diversité des dispositions figurant dans les législations nationales considérées dans le présent memorandum, la Convention sur le brevet européen et la Convention sur le brevet communautaire présente de toute évidence des inconvénients pour les inventeurs de procédés et pour les titulaires de brevets de procédé. Dans plusieurs pays, les déposants peuvent faire fond sur la disposition juridique qui étend la protection conférée par un brevet de procédé au produit obtenu au moyen du procédé breveté. Dans d'autres, dont la législation ne prévoit pas une telle extension, les inventeurs de procédés doivent revendiquer, outre le procédé, le produit qui

⁶ Il apparaît que le terme «nouveau» s'entend au sens absolu (universel), mais qu'il n'a pas nécessairement la même signification que celle qui lui est donnée dans le contexte de la nouveauté en tant que critère de brevetabilité (voir le paragraphe 52). En particulier, les produits qui font l'objet de demandes de brevet en instance, non encore publiées et par conséquent réputées comprises dans l'état de la technique par rapport aux demandes ultérieures (voir le document HL/CE/III/2 Supp.3, publié ci-dessus) ne semblent pas être considérés comme dépourvus de nouveauté aux fins du renversement de la charge de la preuve.

en résulte. Lorsque cela n'est pas possible, par exemple parce que le produit en question n'est pas nouveau ou qu'il n'implique pas une activité inventive ou parce qu'un produit ne peut pas être protégé par brevet et que la protection du procédé revêt donc une importance particulière, la protection est limitée au procédé, ce qui soulève les difficultés que l'on connaît pour ce qui est de prouver la contrefaçon d'un procédé. En conséquence, une solution uniforme acceptée au niveau international pour les deux questions examinées dans le présent mémorandum améliorerait dans une large mesure la situation à laquelle sont confrontés les inventeurs de procédés qui recherchent une protection de leurs inventions dans plus d'un pays. En outre, cela donnerait pleinement effet à l'objectif sous-jacent de l'article 5*quater* de la Convention de Paris.

V. Principes d'une solution

55. Les principes d'une solution à incorporer dans un traité international pourraient être rédigés comme suit:

«1)a) Si l'objet d'un brevet est un procédé, la protection conférée par le brevet, en application de toute législation nationale, s'étend aux produits directement obtenus par ce procédé, même s'il n'est pas possible d'obtenir de brevets pour ces produits.

b) La protection visée au sous-alinéa a) s'étend à l'importation et à la distribution du produit obtenu directement au moyen du procédé breveté.

2)a) Si l'objet du brevet est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, ce produit, lorsqu'il est obtenu par une personne autre que le titulaire du brevet, est réputé, en application de toute législation nationale et en l'absence de preuve du contraire, avoir été obtenu au moyen du procédé breveté.

b) Dans l'établissement de la preuve du contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication ou de commerce.

c) Tout Etat contractant a la faculté d'appliquer les dispositions des sous-alinéas a) et b) également au cas où le produit obtenu au moyen du procédé n'est pas nouveau.»

B. Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés

Troisième session
(Genève, 27-30 avril 1987)

NOTE*

Le Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés (ci-après dénommé «comité d'experts») a tenu sa troisième¹ session à Genève, au siège de l'OMPI, du 27 au 30 avril 1987. Des experts des 38 Etats suivants ont participé à cette session: Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Canada, Colombie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Ghana, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Madagascar, Maroc, Mexique, Norvège, Pakistan, Panama, Pays-Bas, République de Corée, République démocratique allemande, République-Unie de Tanzanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Union soviétique, Uruguay, Yougoslavie. Ont aussi participé à cette session en qualité d'observateurs les experts de trois organisations intergouvernementales et de 17 organisations non gouvernementales. La liste des participants suit la présente note.

La troisième session du comité d'experts avait pour objet d'examiner le projet d'un traité sur la protection de la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés et d'en débattre. Le projet examiné était un projet que le Bureau international avait révisé en fonction des débats de la deuxième session (juin 1986) du comité d'experts. Le traité a pour objectif d'instaurer un système de protection internationale du schéma de configuration des circuits intégrés. Lors des débats de la troisième session, il a aussi été question des conclusions établies par les participants aux consultations techniques tenues en janvier 1987 au siège de l'OMPI; d'une proposition des Etats-Unis d'Amérique concernant une procédure de consultation; d'un projet d'avenant de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques relatif à la protection des schémas de circuits intégrés présenté par la délégation de l'Inde et de propositions de la même délégation concernant les articles 2 et 4.3) du projet de traité; d'une proposition de la délégation du Japon concernant l'article 4.3) et 4.4)i) du projet de traité; d'une proposition présentée par la délégation du Danemark au nom des Etats membres des Communautés européennes et concernant l'article 4.3) et 4.4) du projet de traité; d'un memorandum du directeur général de l'OMPI sur le traitement préfé-

rentiel pour les pays en développement; et enfin, des textes législatifs pertinents des Etats-Unis d'Amérique, du Japon, de la Suède et des Communautés européennes, rassemblés par le Bureau international. Les documents contenant le projet de traité et tous les textes mentionnés dans la présente note peuvent être obtenus gratuitement auprès du Bureau international.

I. Débat général

A la troisième session du comité d'experts, les débats ont commencé par un échange d'observations générales des délégations gouvernementales et des observateurs au sujet du projet de traité et de l'évolution récente observée sur le plan national dans le domaine de la protection prévue pour les schémas de configuration des circuits intégrés.

Les délégations de l'Allemagne (République fédérale d'), de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, de la Norvège, des Pays-Bas, de la République démocratique allemande, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse, ainsi que les observateurs de cinq organisations non gouvernementales se sont prononcés en faveur du projet de traité dans son ensemble. Parmi ces délégations et observateurs qui se sont exprimés en faveur du projet de traité, plusieurs ont instamment demandé qu'une conférence diplomatique soit convoquée en vue d'adopter le traité à l'examen. La délégation des Etats-Unis d'Amérique a transmis une invitation de son Gouvernement pour que la conférence diplomatique en question se tienne dans son pays en 1988.

En revanche, les délégations de l'Argentine, du Brésil, de l'Inde, du Mexique, de la République-Unie de Tanzanie et de Yougoslavie ont exprimé des doutes sérieux sur la nécessité d'un nouveau traité pour protéger la propriété intellectuelle dans le secteur des schémas de configuration de circuits intégrés et ont en tout cas demandé que de nouvelles études soient faites. Cette position a été confirmée et définie dans une déclaration présentée par la délégation du Ghana, le dernier jour de la session, au nom des 15 pays en développement représentés à cette session. Le texte de cette déclaration est le suivant:

«Les délégations des pays en développement présents à la troisième session du Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés,

* Rédigée par le Bureau international.

¹ Pour les notes relatives aux deux premières sessions du comité d'experts, voir *La Propriété industrielle*, 1986, pp. 112 et 409, respectivement.

— *Après avoir pris part à l'examen d'un projet de traité sur la protection des schémas de configuration de circuits intégrés élaboré par le Secrétariat de l'OMPI et diffusé pour la première fois en juin 1985,*

— *Prenant note des préoccupations exprimées par de nombreux pays développés au sujet de l'absence de cadre international permettant d'empêcher la copie des schémas originaux et le commerce de ces copies,*

— *Rappelant les conclusions des consultations techniques tenues à Genève en janvier 1987 (voir le document IPIC/TC/1/2),*

Jugent nécessaire d'indiquer ce qui suit au Comité d'experts sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés:

1. Malgré le large accord qui existe manifestement entre les pays développés sur l'optique et le contenu d'un éventuel traité en la matière, les documents préparatoires et notamment les projets de traité et leur commentaire n'ont pas tenu compte des préoccupations, des incertitudes et des points de vue exprimés par les pays en développement.

2. Nos pays ne veulent en aucune manière faire obstacle à un accord entre les pays développés sur la protection des circuits intégrés. Etant donné le caractère universel de l'OMPI, qui fait de cette organisation l'enceinte appropriée pour cette question, les travaux qui sont menés sous ses auspices ne sauraient cependant se concevoir sans un réel accord s'étendant aussi aux pays en développement.

3. La majorité des pays en développement ne possède ni l'expérience industrielle ni l'infrastructure technique dans ce domaine. La rapidité avec laquelle les choses ont avancé, la nouveauté et la complexité du problème et l'absence de réponse concrète aux demandes des pays en développement pour que les études soient d'abord approfondies et que des précisions soient fournies constituent de graves obstacles qui empêchent nos pays d'accepter le projet de texte proposé.

4. Les raisons qui pourraient conduire les pays en développement à se rallier à la protection proposée ne sont pas encore claires. D'une part, il semble y avoir un grave déséquilibre entre le faible niveau de créativité exigé pour la protection et le haut niveau des droits exclusifs prévus. D'autre part, d'autres démarches, notamment celles qui auraient recours aux conventions internationales existantes ou à la notion de concurrence déloyale, n'ont pas été explorées à fond et de nombreux doutes subsistent sur ce point. Les arguments qui invoquent la notion générale de justice ou la protection des investissements dans les pays développés ne sont pas suffisants pour étayer la démarche actuelle.

5. Afin de faciliter une décision définitive de nos pays sur les textes proposés, plusieurs analyses et précisions sont encore nécessaires. Nous demandons par conséquent à l'OMPI d'aider à l'élaboration d'une étude approfondie et d'organiser des consultations techniques axées entre autres sur les questions énumérées dans l'annexe².

II. Examen du projet de traité proposé

Chacun des 12 articles du projet de traité proposés par le Bureau international et les passages correspondants du rapport de la session qui rendent compte du débat les concernant sont cités ci-après.

Définitions. L'article premier du projet proposé était le suivant:

«Aux fins du présent traité,

i) on entend par 'Etat contractant' un Etat partie au présent traité,

ii) on entend par 'propriétaire' la personne physique ou morale qui, selon la législation nationale applicable, doit être considérée comme bénéficiaire de la protection mentionnée à l'article 4,

iii) on entend par 'Directeur général' le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,

iv) on entend par 'microplaquette' un circuit intégré fabriqué,

v) on entend par 'circuit intégré' un circuit dans lequel les éléments actifs, des interconnexions et les éléments passifs éventuels font partie intégrante du corps et/ou de la surface d'une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique,

vi) on entend par 'schéma de configuration' la disposition tridimensionnelle des éléments actifs, des interconnexions et des éléments passifs éventuels d'un circuit intégré, quelle que soit la forme sous laquelle cette disposition est fixée ou codée.»

Le passage correspondant du rapport est le suivant:

«Un certain nombre de délégations ont estimé que le texte actuel de l'article premier du projet de traité peut être conservé tel quel. La plupart des délégations et des observateurs ayant suggéré des modifications sur des points précis ont marqué leur accord sur le reste de l'article premier.

La question a été posée de savoir si l'expression 'Etats contractants' est appropriée dans l'éventualité où des organisations intergouvernementales telles que la Communauté économique européenne seraient autorisées à devenir parties au traité. A cet égard, il conviendrait de remplacer l'expression 'Etat contractant' par 'partie contractante'.

Il a été souligné que l'expression 'partie contractante' semble être une expression propre à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et qu'il pourrait donc être préférable d'utiliser l'expression 'Etat partie au présent traité'.

Il a été observé que la question de la participation de la Communauté européenne à une quelconque conférence diplomatique sur les circuits intégrés et la question de savoir si non seulement les Etats mais aussi ladite communauté peuvent devenir parties à un quelconque traité sur la protection des circuits intégrés sont du ressort des organes directeurs de l'OMPI et non pas de celui du présent comité d'experts.

Dans ce contexte, il a été remarqué que la question de savoir si le représentant de la Commission des Communautés européennes peut avoir, dans des réunions organisées par l'OMPI, le même statut que les représentants des Etats membres de l'OMPI et parler au nom de tous les Etats membres de la Communauté européenne est également un point qui relève de la compétence des organes directeurs de l'OMPI.

Il a été déclaré que les définitions figurant aux alinéas iv) à vi) correspondent à des notions propres au domaine technique en question et qu'il pourrait être approprié d'inclure d'autres notions de façon à tenir compte d'éléments nouveaux. Pour cette raison, des délégations ont suggéré d'envisager de faire figurer les dispositions relatives aux définitions techniques dans un protocole spécial plus facile à modifier que le traité. Une délégation a déclaré préférer le terme 'topographie' à l'expression 'schéma de configuration'.

Un certain nombre de délégations ont approuvé la suppression du terme 'semi-conducteur' qui figurait dans le projet de traité examiné par le comité d'experts à sa deuxième session, mais d'autres se sont demandé s'il ressort de façon suffisamment claire de la note du paragraphe 25 qu'un pays protégeant seulement les schémas de configuration de circuits intégrés semi-conducteurs s'acquitterait de ses obligations selon le traité. Il a été indiqué, comme autre solution possible, que le traité devrait permettre aux pays de déclarer, au moment de leur adhésion ou de leur ratification, qu'ils ne protégeront que les schémas de configuration de circuits intégrés semi-conducteurs. Une délégation a suggéré d'ajouter à l'alinéa v), après les mots 'pièce de' les mots 'matériel ou matériaux monocristallins' et/ou de réinsérer les mots 'semi-conducteurs' aux places appropriées, de manière que certaines réalisations techniques anciennes, telles que les cartes de circuits

² La déclaration citée ci-dessus était accompagnée d'une annexe. Cette annexe fait partie du rapport du comité d'experts qui peut être obtenu gratuitement auprès du Bureau international.

imprimés, et d'éventuelles réalisations nouvelles, telles que les mémoires à bulles, n'entrent pas dans le champ d'application du traité.

Une délégation a suggéré que toute définition d'un schéma de configuration devrait prendre en considération non seulement une description physique d'un modèle mais aussi se référer à toutes ses qualités ayant trait à des questions de propriété intellectuelle, notamment: a) qu'il est le résultat d'un procédé de fabrication donné qui est unique; b) qu'il est le résultat d'une description d'une fonction et d'un comportement qui sont également uniques; c) qu'il est le résultat d'une stratégie de conception donnée mise en place avec des instruments spécifiques.

Il a été souligné qu'il conviendrait d'étendre la définition de l'expression 'circuit intégré' donnée à l'alinéa v) en ajoutant les termes 'sous sa forme finale ou intermédiaire' de sorte que certaines formes intermédiaires telles que les circuits prédiffusés et les cellules soient aussi protégées. Il a également été noté que le circuit intégré et les schémas de configuration mentionnés aux alinéas v) et vi) ne peuvent pas comprendre d'élément passif.

Objet de la protection. L'article 2 du projet proposé était le suivant:

«Les dispositions des articles 3 à 6 ne s'appliquent pas aux schémas de configuration de circuits intégrés qui ne sont pas le fruit de l'effort intellectuel du créateur ou qui sont banals dans l'industrie des circuits intégrés au moment de leur création ou qui sont exclusivement imposés par les fonctions du circuit intégré auquel ils s'appliquent.»

Le passage correspondant du rapport est le suivant:

«Un certain nombre de délégations se sont prononcées en faveur du projet de texte de l'article 2 sous réserve de légères modifications.

Il a été noté que le terme 'courant' devrait être mieux défini et/ou que l'élaboration d'une définition de ce terme, nécessaire pour éviter une discussion inutile, devrait faire l'objet d'une étude de la part du Bureau international.

D'autres délégations ont souligné qu'elles ne pourraient approuver l'article 2 que s'il était sensiblement remanié. A cet égard, la délégation de l'Inde a fait la proposition figurant dans le document IPIC/CE/III/7, dont le texte est le suivant:

'Les dispositions des articles 3 à 6 s'appliquent aux schémas de configuration de circuits intégrés, pourvu

a) qu'ils ne soient pas des copies directes de schémas de configuration protégés,

b) qu'ils ne soient pas courants au moment de la première exploitation commerciale et ne le soient pas devenus au cours de la durée de la protection précisée à l'article 6, et

c) qu'ils ne soient pas l'un des moyens, parmi seulement un nombre limité, d'exprimer la fonction qu'ils assurent.'

Cette proposition a suscité les observations suivantes:

a) en ce qui concerne l'adjectif «directes» figurant à l'alinéa a), il a été souligné que ce terme devrait être supprimé ou que, s'il était conservé, son sens devrait être clarifié. Il a été précisé par la délégation de l'Inde que l'adjectif «directes» était nécessaire car autrement beaucoup de schémas seraient exclus de la protection au vu de progrès techniques qui amèneraient à considérer comme copies des travaux dérivés;

b) le terme «protégés» utilisé à l'alinéa a) a été considéré comme inapproprié car il signifierait que des copies de schémas de configuration qui ne sont pas protégés peuvent être protégées au titre des articles 3 à 6;

c) en ce qui concerne la première partie de l'alinéa b), il a été souligné que le moment déterminant doit être soit la date de la première exploitation commerciale soit la date d'enregistrement, le premier de ces deux événements qui se produit dans le temps étant pris en considération;

d) la proposition énoncée à l'alinéa b) selon laquelle un schéma de configuration pourrait ne plus être protégé parce qu'il est devenu

courant après le début de la protection a été considérée comme inacceptable par plusieurs délégations;

e) il a été considéré que le projet de texte de l'alinéa c) doit être amélioré; il serait préférable que cette clause soit remplacée par une disposition allant dans le sens de l'article 8 de la directive de la CEE³.

f) une délégation a souligné que la rédaction proposée, dans sa formulation positive, peut ne pas atteindre l'objet de la protection.

En ce qui concerne l'article 2 du projet de traité, plusieurs délégations ont estimé qu'il conviendrait de commencer par énoncer la règle qui y figure en termes positifs (à savoir, que les schémas de configuration doivent être protégés) et que les restrictions prévues dans le projet de texte de cet article devraient être présentées sous la forme de réserves limitant la portée de la règle.

Plusieurs délégations ont estimé que la troisième des trois conditions énoncées à l'article 2, à savoir que les schémas de configuration ne sont pas protégés s'ils sont exclusivement imposés par les fonctions du circuit intégré auxquelles ils s'appliquent, devrait être supprimée. En outre, plusieurs délégations ont suggéré d'inclure à un endroit approprié une disposition allant dans le sens de l'article 8 de la directive de la CEE.

Certaines délégations ont pensé que la rédaction de l'exclusion relative aux fonctions pouvait être trop large car le schéma de toutes les microplaquettes est dicté par des considérations de fonctions. Il pourrait être plus utile de parler d'une exclusion de protection quand le schéma de configuration peut seulement être exprimé par un nombre limité de moyens.

Il a été convenu de remplacer, dans le texte français, le terme 'banal' par le terme 'courant' lorsque le texte anglais utilise le terme 'commonplace'.

Traitement national. L'article 3 du projet proposé était le suivant:

«Chaque Etat contractant accorde aux nationaux ou résidents des autres Etats contractants, pour le schéma de configuration de circuits intégrés, la même protection que celle qu'il accorde à ses propres nationaux et peut subordonner cette protection aux mêmes formalités que celles auxquelles la protection de ses propres nationaux est le cas échéant subordonnée.»

Le passage correspondant du rapport est le suivant:

«Il a été fait mention d'une modification qui devrait être apportée à propos de l'expression 'Etat contractant' si cette expression devait être remplacée par une autre, ainsi qu'il en a été question en relation avec l'article premier.

Plusieurs délégations ont suggéré que l'article 3 soit réexaminé en ce qui concerne son application aux personnes morales résidant dans un Etat contractant. Il a été souligné que la définition de l'expression 'personne morale' devrait figurer dans le traité et qu'il ne suffit pas d'aborder cette question dans les notes.

Il a été convenu que l'article 3 devra être réexaminé, compte tenu des dispositions analogues de traités administrés par l'OMPI, en particulier de l'article 2 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.»

Protection des schémas de configuration. L'article 4 du projet proposé était le suivant:

«1/a) Sous réserve des alinéas 3) à 6), tout Etat contractant considère comme illégaux au moins les actes ci-après s'ils sont accomplis sans l'autorisation du propriétaire:

i) copier le schéma de configuration,

ii) incorporer le schéma de configuration dans une microplaquette,

³ Directive du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (87/54/CEE) (dénommée dans le présent texte «directive de la CEE») (N.d.l.r.).

iii) importer, vendre ou distribuer de toute autre manière des copies du schéma de configuration, une telle microplaquette ou des articles industriels contenant une telle microplaquette.

b) Tout Etat contractant se dote des moyens d'assurer la prévention et la répression des actes considérés comme illégaux au sens du sous-alinéa a).

2) L'autorisation mentionnée à l'alinéa 1)a) ne peut en aucun cas être remplacée par une licence non volontaire.

3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1)a)ii), tout Etat contractant peut considérer comme légale la copie d'un schéma de configuration faite sans l'autorisation du propriétaire si elle est exclusivement destinée aux besoins de l'enseignement ou de la recherche concernant ce schéma de configuration.

4) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1)a), aucun Etat contractant ne considère comme illégal

i) la copie du schéma de configuration faite sans l'autorisation du propriétaire si la copie est exclusivement destinée à l'analyse, à l'évaluation ou à l'ingénierie inverse, pour autant que lorsque l'ingénierie inverse aboutit à la production d'un schéma de configuration, ce schéma de configuration ne soit pas en lui-même exclu de l'application des articles 3 à 6 en vertu de l'article 2.

ii) l'incorporation du dernier schéma de configuration dans une microplaquette et l'importation, la vente ou la distribution de toute autre manière de copies du schéma de configuration, d'une telle microplaquette ou d'articles industriels contenant une telle microplaquette.

5) Nonobstant la disposition de l'alinéa 1)a)iii), aucun Etat contractant ne considère comme illégal l'accomplissement sans l'autorisation du propriétaire de l'un quelconque des actes mentionnés dans cette disposition

i) lorsque et aussi longtemps que l'acte est accompli sans connaissance réelle du fait ou sans motif raisonnable de croire que le schéma de configuration est protégé, étant entendu qu'après que la partie qui accomplit l'acte a eu réellement connaissance du fait ou a eu des motifs raisonnables de croire que le schéma de configuration est protégé, l'accomplissement d'un tel acte à l'égard de microplaquettes ou d'articles industriels acquis avant cet événement entraîne l'obligation de payer une rémunération adéquate au propriétaire, à l'exclusion d'une autre sanction;

ii) lorsque l'acte est accompli à l'égard de microplaquettes ou d'articles industriels mis sur le marché par le propriétaire ou avec son consentement.

6) Lorsqu'un article industriel mentionné à l'alinéa 1)a)iii) fait partie d'un véhicule terrestre, d'un bateau, d'un aéronef ou d'un engin spatial immatriculé dans un Etat contractant et lorsque le véhicule terrestre, le bateau, l'aéronef ou l'engin spatial dont fait partie ledit article pénètre, temporairement ou accidentellement, sur le territoire, dans les eaux ou dans l'espace aérien d'un autre Etat contractant, ce dernier Etat ne considère pas cet événement comme une importation au sens de l'alinéa 1)a)iii).

Le passage correspondant du rapport est le suivant:

«Un certain nombre de délégations se sont prononcées en faveur du texte figurant dans le projet de traité. En ce qui concerne les possibilités d'améliorer ce projet, les observations ci-après ont été formulées.

Il a été suggéré de modifier le titre de l'article 4 de façon à le rendre conforme à la teneur de l'article et de l'appeler, par exemple, 'étendue des droits'.

Alinéa 1)a). Il a été souligné que les dispositions de cet alinéa devraient se limiter aux actes commis à des fins commerciales. A cet égard, il a été suggéré que l'acte d'importation interdit à l'alinéa 1)a)iii) soit limité à l'importation aux fins de vente ou de distribution de toute autre manière. En outre, la rédaction de l'article 5.2) de la directive de la CEE devrait être prise en considération afin de permettre une exception pour la reproduction à titre privé à des fins non commerciales.

Une délégation a demandé des précisions sur la différence de signification des alinéas 1)a)i) et 1)a)ii).

Une délégation a proposé que soient insérés au paragraphe 1)a) à la suite des mots 'les actes ci-après s'ils sont accomplis' les mots 'à des fins commerciales'.

Plusieurs délégations ont proposé que les termes 'articles industriels' soient supprimés dans les articles 3 à 6 dans la mesure où elles craignaient qu'ils entraînent une extension de la chaîne des responsabilités et créent une responsabilité incertaine.

Une délégation a suggéré d'ajouter les termes 'tels qu'ils sont définis par la législation nationale' après le mot 'actes' à la deuxième ligne de cet alinéa. Une délégation a proposé d'ajouter à l'alinéa 1)a)i) les mots 'dans leur intégralité' et de modifier la note 39 dans le document IPIC/CE/III/2 de la même façon.

Plusieurs délégations ont estimé que la copie d'une partie d'un schéma de configuration doit être un acte qui nécessite l'autorisation du propriétaire, et que cela devrait être expressément stipulé dans le traité, la note figurant au paragraphe 39 du document IPIC/CE/III/2 étant insuffisante si l'on veut se protéger contre les copies partielles.

Des délégations ont formulé des objections à l'égard de l'alinéa 1)a)iii), en particulier en ce qui concerne l'inclusion de l'acte qui consiste à importer des copies du schéma de configuration de microplaquettes ou d'articles industriels. A leur avis, il sera difficile pour l'importateur de déterminer si un schéma de configuration contenu dans une microplaquette ou la microplaquette contenue dans un article industriel viole les droits de tiers. Cette disposition devrait donc être supprimée ou, tout au moins, être modifiée; il a été suggéré par exemple de remplacer le terme 'importer' par le terme 'exporter', vu que seul un exportateur, et non pas un importateur, devrait être responsable de la contre-façon.

Il a été suggéré que l'acte qui consiste à distribuer des schémas de configuration au moyen des télécommunications devrait être expressément mentionné dans le traité, car il s'agit là d'un cas qui revêt une importance pratique et qui n'est pas couvert par le texte actuel du projet de traité, qui ne mentionne que la distribution de copies de schémas de configuration.

A propos de l'alinéa 1)a), la question a été posée de savoir si, au lieu d'établir une liste des actes exigeant l'autorisation du propriétaire, il n'est pas possible de recourir à la protection contre les actes de concurrence déloyale.

En réponse à cette question, il a été indiqué que la protection contre la concurrence déloyale ne s'applique qu'entre concurrents et qu'il n'est donc pas possible de s'en prévaloir dans la plupart des cas visés dans le projet de traité. C'est la raison pour laquelle des pays ont adopté des lois spéciales pour protéger les schémas de configuration des circuits intégrés, la protection contre la concurrence déloyale étant par ailleurs insuffisante pour couvrir les inventions, les marques et les oeuvres littéraires et artistiques, qui constituent des objets de propriété intellectuelle pour lesquels des lois spécifiques ont été adoptées.

La délégation de la Suisse a informé le comité d'experts d'une modification de la législation de son pays relative à la concurrence déloyale qui, une fois en vigueur, pourrait offrir certains remèdes en cas de copie de schémas de configuration de circuits intégrés. Cette disposition serait applicable même en l'absence d'une relation de concurrence entre les parties, et s'appliquerait, d'une façon générale, à la reproduction d'une réalisation technique d'un tiers. La délégation a ajouté qu'en dépit de plusieurs autres aspects de la nouvelle loi suisse qui s'écartent des principes classiques de lutte contre la concurrence déloyale, on est arrivé à la conclusion que, s'agissant de la protection des schémas de configuration de circuits intégrés, la nouvelle loi n'atteindrait pas le niveau nécessaire. La raison essentielle en est que la législation suisse admettrait en principe la fabrication d'une copie d'un schéma de configuration et ne prévoirait pas de durée déterminée de protection. En outre, il a aussi fallu tenir compte du fait que la législation réprimant la concurrence déloyale n'accorderait pas de droit exclusif aux propriétaires de schémas de configuration. La Suisse s'attache donc aussi à élaborer une législation *sui generis* pour la protection des schémas de configuration des circuits intégrés.

Une délégation a suggéré que le terme 'copie' soit défini pour éviter beaucoup de discussions en ce qui concerne la signification de ce terme.

Alinéa 1)b). Il a été suggéré de remplacer le terme 'répression' par le terme 'interdiction' ou 'suppression'.

Une délégation a fait observer que le respect des droits passe nécessairement par l'application de toute la procédure régulière, et s'est demandé si une garantie de ce genre ne devrait pas figurer expressément dans le traité.

Alinéa 2). Des délégations ont évoqué les débats sur les alinéas correspondants au cours de la deuxième session du comité d'experts et en particulier la proposition de la délégation de l'Inde appuyée par les délégations du Ghana, du Brésil, de l'Argentine, du Maroc et du Nigéria (document IPIC/CE/II/7); elles se sont demandé pourquoi il n'avait pas été pleinement tenu compte des délibérations correspondantes dans le projet révisé de traité.

Il a été répondu que la question des licences non volontaires suscite de profondes divergences et qu'il n'est pas possible de faire figurer dans le projet de traité des positions diamétralement opposées. Il a donc fallu faire un choix. Toutefois, les notes non seulement donnent les raisons à l'origine de la solution suggérée, mais mentionnent la proposition présentée par la délégation de l'Inde à la deuxième session du comité d'experts, qui va à l'encontre de la solution présentée dans le projet de traité. En outre, chaque délégation peut obtenir des renseignements sur les délibérations de cette deuxième session en se reportant au rapport correspondant (document IPIC/CE/II/8). Afin de rappeler les passages pertinents de ce rapport, le Bureau international a publié le document IPIC/CE/III/2 Add., où est reproduit un extrait de ce rapport contenant les passages en question.

Des délégations se sont déclarées favorables à l'alinéa 2), mais d'autres ont souligné qu'il pourrait être nécessaire d'inclure des dispositions visant à corriger des abus et que des dispositions appropriées devraient porter sur des actes précis et garantir une procédure régulière ainsi qu'une rémunération équitable. Des délégations ont proposé que l'alinéa 2) soit omis du projet de traité.

Il a été suggéré d'examiner si le projet de disposition figurant au paragraphe 56 du document IPIC/CE/II/2 ne pourrait pas être inclus dans le traité.

Comme autre solution possible, il a été fait état de l'article 7 de la Convention concernant la distribution des signaux porteurs de programmes transmis par satellite. Plusieurs délégations ont manifesté l'intérêt qu'elles portaient à l'examen de cette question.

En conclusion, il a été reconnu qu'il est nécessaire d'arriver à un compromis sur ce point, et que cette question doit être étudiée plus avant, compte tenu en particulier des variantes suggérées.

Alinéas 3) et 4). Ces deux alinéas ont fait l'objet d'un examen détaillé et de nouveaux textes ont été proposés par les délégations de la Bulgarie et de l'Inde (document IPIC/CE/III/8 Rev.), la délégation du Japon (document IPIC/CE/III/9) et la délégation du Danemark au nom des Etats membres des Communautés européennes (document IPIC/CE/III/10).

En outre, il a été souligné qu'il conviendrait d'exclure du champ d'application de l'alinéa 1) les copies uniques réalisées à des fins d'utilisation privée. Le président a noté que la proposition contenue dans le document IPIC/CE/III/8 couvrirait la situation.

Il a été convenu que le Bureau international devra étudier plus avant les trois propositions présentées dans les documents IPIC/CE/III/8, 9 et 10 ainsi que la suggestion qui a été faite de prévoir une exception pour les copies uniques réalisées à des fins privées, en particulier en examinant si les exceptions en faveur de l'enseignement ou de la recherche doivent être rendues obligatoires et si l'expression 'ingénierie inverse' doit être utilisée dans le traité car elle ne figure dans aucun des textes législatifs déjà adoptés, même si elle est couramment utilisée dans les milieux industriels et si elle est contenue dans le titre de l'article 906 de la Loi des Etats-Unis sur la protection des microplaquettes semi-conductrices.

Alinéa 5). En ce qui concerne le point i), il a été souligné que l'on pourrait améliorer le projet en remplaçant le texte actuel

commençant par les mots 'l'accomplissement' par les termes suivants: 'l'accomplissement continu d'un tel acte à l'égard de microplaquettes ou d'articles industriels acquis de bonne foi avant cet événement et toujours en la possession de ladite partie entraîne l'obligation de payer une rémunération adéquate au propriétaire, à l'exclusion d'une autre sanction'.

Il conviendrait donc de préciser (cette intention existe déjà dans le projet) qu'il n'y a en aucun cas obligation de payer une rémunération pour les articles déjà distribués de bonne foi.

Il a été suggéré de modifier le paragraphe 55 des notes afin de le rendre conforme à la disposition de l'alinéa 5)ii) en supprimant les termes 'copies de schémas de configuration' à la sixième ligne.

Des délégations ont suggéré de rendre facultative la disposition de l'alinéa 5)ii), compte tenu des dispositions strictes figurant dans certaines législations nationales à propos du paiement de la rémunération ou, comme alternative, de supprimer les mots 'à l'exclusion d'une autre sanction'.

A propos du point ii), il a été suggéré de rendre le texte de cette disposition plus explicite, en particulier afin de déterminer si elle s'applique ou non aux copies non autorisées de schémas de configuration.

La question a été soulevée de savoir pourquoi le projet de traité énonce le principe de l'épuisement des droits à l'alinéa 5)ii) sans aucune restriction territoriale. Il a été observé qu'un épuisement sans restriction au niveau international peut poser de graves problèmes, et que l'application de ce principe doit être limitée à la première commercialisation dans les Etats contractants. En outre, il a été fait état de l'alinéa 5) de l'article 5 de la directive de la CEE, selon lequel l'épuisement ne s'applique qu'aux produits mis sur le marché dans un Etat membre de la CEE. Cependant, un soutien a également été apporté au texte actuel de l'alinéa 5) qui a été considéré comme instituant un élément important de l'équilibre du projet de traité. Des délégations ont exprimé des doutes quant à la nécessité d'introduire dans le projet de traité le principe de l'épuisement des droits.

Alinéa 6). Il a été fait référence à la proposition visant à supprimer l'alinéa 1)a)iii), qui entraînerait la suppression de l'alinéa 6). Des délégations ont pensé que cet alinéa était superflu si l'on limitait l'acte illégal de l'article 4)1)a)iii) à l'importation aux fins de la vente ou de la distribution de toute autre manière. »

Formalités. L'article 5 du projet proposé était le suivant:

« 1) Tout Etat contractant peut subordonner la protection au dépôt de pièces permettant l'identification du schéma de configuration et, lorsque l'exploitation commerciale précède ce dépôt, d'une déclaration concernant la date de la première exploitation commerciale, auprès d'une autorité publique nationale ou internationale et à l'enregistrement de la demande de protection du propriétaire par une telle autorité, à condition que le délai imparti pour procéder à ce dépôt soit d'au moins deux ans à compter de la date à laquelle le propriétaire commence à exploiter commercialement le schéma de configuration, la microplaquette dans laquelle ce schéma de configuration est incorporé ou l'article industriel contenant cette microplaquette. L'enregistrement peut être subordonné au paiement d'une taxe. Dans le cas où une partie des pièces d'identification contiendrait des renseignements confidentiels, le propriétaire ne peut pas être tenu de déposer cette partie dès lors que les pièces déposées suffisent pour permettre l'identification du schéma de configuration.

2) Tout Etat contractant peut exiger que les changements relatifs aux renseignements sur la personne du propriétaire figurant dans l'enregistrement initial soient enregistrés auprès de ladite autorité pour être opposables aux tiers.

3) Aucun Etat contractant ne subordonne la protection à l'accomplissement de formalités autres que celles mentionnées aux alinéas 1) et 2). »

Le passage correspondant du rapport est le suivant:

« Un certain nombre de délégations ont apporté leur soutien au texte de cet article. Les observations qui suivent ont notamment été formulées.

Alinéa 1). L'attention a été appelée sur le fait que, en vertu des dispositions de telle ou telle législation nationale, le dépôt et l'enregistrement de pièces permettant l'identification du schéma de configuration doivent être effectués auprès d'un organisme sans but lucratif chargé de certaines fonctions d'autorité publique. Il a été admis que ce système était en accord avec le projet de traité.

Plusieurs délégations ont proposé que le délai imparti pour le dépôt de pièces d'identification après la première exploitation commerciale soit ramené de deux ans à six mois.

Plusieurs délégations ont proposé que la dernière phrase de l'alinéa 1) soit supprimée, car ne pas déposer des pièces d'identification serait contraire à l'objet du système de dépôt de ces pièces qui, de l'avis de ces délégations, sert à divulguer les techniques pertinentes, et ne serait pas compatible avec la pratique suivie pour l'application d'autres traités de propriété intellectuelle qui requièrent une divulgation complète.

L'attention a été appelée sur le système à l'examen dans plusieurs pays selon lequel la totalité des pièces d'identification (même les parties confidentielles) doit être déposée, le propriétaire pouvant demander que des parties confidentielles ne soient pas divulguées à moins qu'un tribunal ne l'ordonne pour des motifs importants, par exemple dans le cadre d'un procès en contrefaçon. Par ailleurs, plusieurs délégations ont souligné l'importance de maintenir la dernière phrase de l'alinéa 1).

Une délégation a proposé d'ajouter, à la deuxième ligne, le membre de phrase 'ainsi que le prévoit sa législation nationale,' après le mot 'pièces'.

Alinéa 2). Etant donné que l'enregistrement des changements relatifs aux renseignements sur la personne du propriétaire n'est pas une condition de la protection, il a été proposé de supprimer la référence à l'alinéa 2) qui est faite à l'alinéa 3). Il a été proposé de simplifier le projet de texte de l'alinéa 2) en parlant de l'enregistrement du transfert du droit.

Alinéa 3). Il a été suggéré d'étudier la possibilité d'admettre une formalité concernant l'apposition d'une mention reconnue à l'échelon international, qui remplacerait toute formalité nationale exigée, suivant en cela l'exemple du symbole du droit d'auteur mentionné à l'article III de la Convention universelle sur le droit d'auteur.

La question a été posée de savoir si l'alinéa 3) peut être interprété comme excluant la possibilité pour les législations nationales d'exiger que les déposants étrangers soient représentés par des mandataires locaux. Dans l'affirmative, il conviendrait d'apporter une modification afin de préciser que cette exigence doit être autorisée.

Certaines délégations ont proposé que les pays doivent être libres d'exiger, comme condition de la protection, que des exemplaires des schémas de configuration ou des microplaquettes soient effectivement offerts à la vente dans le pays où la protection est demandée. D'autres pays se sont opposés à cette proposition. »

Durée de la protection. L'article 6 du projet proposé était le suivant:

« 1) La durée de la protection prévue à l'article 4 ne doit pas être inférieure à dix ans à compter de l'une des deux dates suivantes:

- i) la date d'enregistrement, dans l'Etat contractant où la protection est demandée, de la demande de protection déposée par le propriétaire,
- ii) la date à laquelle, où que ce soit dans le monde, le propriétaire exploite commercialement [et sans conditions de secret] pour la première fois le schéma de configuration original d'un circuit intégré, la microplaquette dans laquelle ce schéma de configuration est incorporé ou l'article industriel dans lequel cette microplaquette est incorporée.

2) Lorsqu'en vertu de la législation nationale d'un Etat contractant, la protection ne débute que lors de l'enregistrement, mais que l'exploitation commerciale a débuté avant l'enregist-

rement, le propriétaire a droit à une rémunération adéquate pour tout acte accompli dans cet Etat avant l'enregistrement et exigeant, après l'enregistrement, son autorisation en vertu de l'article 3.

3) Tout Etat contractant peut prévoir que lorsqu'un schéma de configuration n'a été exploité commercialement nulle part dans le monde dans les 15 années qui ont suivi sa [création], toute protection prévue à l'article 4 prend fin et qu'aucune protection de cette nature ne peut prendre effet sans que le dépôt prévu à l'article 5.1) ait été effectué dès lors que cet Etat contractant subordonne la protection à ce dépôt. »

Le passage correspondant du rapport est le suivant:

« *Alinéa 1).* S'agissant de la durée de la protection, plusieurs délégations ont exprimé l'avis qu'une durée de 10 ans, comme prévu dans le projet de traité, est bien trop longue, compte tenu de la durée de vie utile relativement courte des circuits intégrés, et que cette durée de protection doit être ramenée à cinq ans.

Une délégation, soutenue par quelques autres, a proposé que la durée de la protection soit fixée à cinq ans, mais qu'il soit possible de prolonger la protection pour une autre période de cinq ans lorsque le schéma de configuration protégé a conservé sa valeur commerciale.

Par ailleurs, plusieurs délégations ont appuyé fermement la durée de 10 ans proposée par le Bureau international, en soulignant que seule une durée de protection suffisamment longue permettra au propriétaire de tirer de sa création des avantages satisfaisants compte tenu des investissements élevés que nécessite une telle création.

Une délégation a proposé d'ajouter, dans la première phrase de l'alinéa 1), les mots 'à compter de la plus ancienne des dates suivantes', et de supprimer, au sous-alinéa 2), le membre de phrase entre parenthèses. Une autre délégation a proposé d'ajouter, dans le sous-alinéa iii) de l'alinéa 1), faisant référence à la date de création du schéma de configuration, ou à la date de la première fixation ou du premier codage de celui-ci, un libellé utilisé à l'article 7.1)c) de la directive de la CEE. Plusieurs délégations ont déclaré, concernant l'alinéa 1)i), qu'il conviendrait plutôt de faire référence à la date de dépôt de la demande d'enregistrement, afin d'éviter qu'un retard dans le traitement de l'enregistrement puisse avoir une incidence négative sur le début de la protection accordée au déposant.

L'alinéa 2) n'a fait l'objet d'aucune observation.

S'agissant de l'alinéa 3), la question a été posée de savoir ce qu'est censée signifier la période de 15 années et si une durée de protection allant jusqu'à 25 ans doit être envisagée dans le cadre de cette disposition. Certaines délégations ont estimé qu'en fait, bien que limitée à dix ans dans le cadre de leur législation nationale actuellement en vigueur ou en cours d'élaboration, la durée de la protection pourrait aller jusqu'à la 25e année suivant la création du schéma de configuration, mais à condition que la protection ait commencé dans les 15 années prescrites dans les instruments juridiques nationaux ou régionaux dont le libellé est identique à celui de l'alinéa 3), et qu'aucune protection ne pourrait être obtenue après l'expiration de ces 15 années. Des délégations ont suggéré de rendre la disposition obligatoire.

Plusieurs délégations ont proposé que cette période de 15 années soit remplacée par une période de 20 ans afin d'être compatible avec la période de grâce mentionnée à l'article 5.1) étant donné que cette période est liée au non-enregistrement et à la non-exploitation commerciale.

Il a été convenu qu'il faudrait réexaminer le libellé de l'alinéa 3) afin de préciser le sens exact et les répercussions de cette disposition. »

Assemblée. L'article 7 du projet proposé était le suivant:

« 1)a) Une Assemblée, composée de tous les Etats contractants, est établie.

b) Le gouvernement de chaque Etat contractant est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le gouvernement qui l'a désignée.

d) Chaque Etat contractant dispose d'une voix à l'Assemblée.

e) L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans.

2) L'Assemblée traite de toutes les questions concernant l'application et le fonctionnement du présent traité.

3a) L'Assemblée peut décider la convocation de conférences de révision du présent traité.

b) L'Assemblée peut, par une décision unanime, modifier les définitions figurant aux points iv) à vi) de l'article premier.

4) L'Assemblée établit son règlement intérieur.

5) Le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle se tient à la disposition de l'Assemblée pour préparer ses sessions et en assurer le service. Il recueille et publie des informations concernant la protection des schémas de configuration, y compris les textes des lois nationales et des règlements régionaux pertinents et leurs traductions.»

Le passage correspondant du rapport est le suivant:

«A propos de cette disposition et des articles suivants, et en particulier de l'article 8, le souhait que le traité admette la Communauté européenne comme partie a été rappelé. Ces dispositions devraient donc être adaptées pour rendre possible la participation éventuelle de la Communauté européenne au traité.»

Modalités selon lesquelles les Etats peuvent devenir parties au traité. L'article 8 du projet proposé était le suivant:

«1) Tout Etat membre de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ou de l'Organisation des Nations Unies peut devenir partie au présent traité par

i) sa signature suivie du dépôt d'un instrument de ratification ou

ii) le dépôt d'un instrument d'adhésion.

2) Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

3) Aucune réserve relative au présent traité n'est admise au moment de la signature, de la ratification, de l'adhésion ni en tout autre temps.»

Le passage correspondant du rapport est le suivant:

«La délégation du Ghana a soulevé la question de savoir pourquoi l'alinéa 3) exclut expressément les réserves relatives au traité, étant donné que cela semble être tout à fait inhabituel.

Il a été répondu que c'est une pratique générale de l'organisation en matière d'élaboration de traités que d'indiquer expressément si les réserves relatives à un traité ou à une convention sont admises ou non, car autrement tout silence du texte à cet égard pourrait être interprété comme permettant la formulation de réserves. Etant donné que le projet de traité tel qu'il se présente ne contient aucune disposition prévoyant la possibilité d'une réserve particulière, le projet de texte est donc conforme à la pratique généralement acceptée, qui consiste à préciser expressément qu'aucune réserve n'est admise. Dans l'attente d'une décision d'une conférence diplomatique, le cas échéant, énonçant que certaines réserves sont admises, le texte, du moins au stade actuel des débats, est sans aucun doute conforme.»

Entrée en vigueur du traité. L'article 9 du projet proposé était le suivant:

«1) Le présent traité entre en vigueur trois mois après que ... Etats ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

2) Tout Etat qui ne figure pas parmi ceux qui sont mentionnés à l'alinéa 1) est lié par le présent traité trois mois après la date à laquelle il a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion ou à toute date ultérieure qu'il a indiquée au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

3) Tout Etat contractant a le droit de ne pas appliquer le présent traité à un schéma de configuration qui existe au moment où il devient lié par le présent traité, étant entendu que la présente disposition n'affecte pas la protection dont un tel schéma de configuration peut à ce moment bénéficier dans cet Etat en vertu de la législation nationale ou des obligations internationales dudit Etat.»

Le passage correspondant du rapport est le suivant:

«Une délégation a exprimé l'avis qu'un nombre élevé de ratifications doit être requis pour que le traité puisse entrer en vigueur, étant donné que celui-ci doit témoigner d'un large consensus de la communauté internationale. En conséquence, elle souhaiterait appuyer une proposition, déjà formulée par une autre délégation au cours de la dernière réunion du comité d'experts, qui prévoit que le traité doit être ratifié par un tiers au moins des Etats membres de l'OMPI. Toutefois, il a été convenu que cette question doit être tranchée par une conférence diplomatique et qu'elle dépasse la compétence du comité d'experts.»

Dénonciation du traité. L'article 10 du projet proposé était le suivant:

«1) Tout Etat contractant peut dénoncer le présent traité par notification adressée au Directeur général.

2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.»

Aucun passage du rapport n'a trait à ce projet d'article.

Signature et langues du traité. L'article 11 du projet proposé était le suivant:

«1a) Le présent traité est signé en un seul exemplaire en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces textes faisant également foi.

b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée peut indiquer.

2) Le présent traité reste ouvert à la signature à Genève [six mois après son adoption].»

Aucun passage du rapport n'a trait à ce projet d'article.

Fonctions de depositaire et notifications. L'article 12 du projet proposé était libellé comme suit:

«1) L'exemplaire original du présent traité est déposé auprès du Directeur général.

2) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent traité aux gouvernements de tous les Etats mentionnés à l'article 8.1) et, sur demande, au gouvernement de tout autre Etat.

3) Le Directeur général fait enregistrer le présent traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

4) Le Directeur général notifie aux gouvernements des Etats mentionnés à l'article 8.1)

i) les signatures apposées selon l'article 11;

ii) le dépôt d'instruments de ratification ou d'adhésion selon l'article 8.2);

iii) la date d'entrée en vigueur du présent traité selon l'article 9.1);

iv) les dénonciations reçues selon l'article 10.»

Le passage dans le rapport concernant les articles 10 à 12 est le suivant:

«Ces articles n'ont fait l'objet d'aucune observation.»

III. Examen d'une disposition concernant une «procédure de consultation»

Le rapport du comité d'experts contient le passage suivant sur ce point:

«La délégation des Etats-Unis d'Amérique a présenté sa proposition contenue dans le document IPIC/CE/III/4⁴ en soulignant l'importance particulière qu'elle y attache. Elle a observé que la procédure envisagée dans ce document est conçue pour résoudre les problèmes d'interprétation et d'application du traité qui pourraient surgir entre les Etats parties à ce traité. Le projet de traité contient tout un ensemble d'options et il semble donc absolument nécessaire de préciser les droits et obligations des Etats qui y seraient parties. La procédure ne devrait en aucune manière servir au règlement des litiges privés ou des différends concernant simplement des relations de commerce. Les fonctions assignées à l'assemblée et les décisions que devrait prendre un groupe d'experts dans le cadre de la procédure de consultation renforceraient manifestement le rôle de ces organes.

Plusieurs délégations ont déclaré ne pas pouvoir accepter la proposition de la délégation des Etats-Unis d'Amérique. Les différends relatifs à la protection des schémas de configuration de circuits intégrés surgiraient normalement dans le privé, ne concerneraient pas les Etats parties au traité et devraient être réglés par les autorités judiciaires nationales compétentes. Il ne serait pas opportun d'établir un parallèle avec le règlement des litiges dans le cadre du GATT car ces litiges concernent des aspects relatifs au commerce et font intervenir les intérêts politiques et économiques des Etats parties au GATT. En outre, quelques délégations ont indiqué qu'elles ne seraient pas en mesure d'accepter une clause ordinaire de règlement des litiges donnant compétence à la Cour internationale de Justice ou à un autre tribunal international car leurs gouvernements ont pour principe de ne pas être liés par des clauses d'arbitrage international obligatoire. Si le projet de traité contenait une telle disposition, il faudrait aussi qu'il prévoie une réserve expresse.

Plusieurs autres délégations ont estimé qu'elles pourraient en principe appuyer la proposition relative à une procédure de consultation, sous réserve d'une étude plus approfondie et plus détaillée de cette proposition et à condition que des réponses satisfaisantes soient apportées à certaines questions comme celle de savoir qui prendrait en charge le coût de la procédure.

Par conséquent, la délégation des Etats-Unis d'Amérique a demandé au Bureau international de préparer un nouveau texte pour la procédure de consultation qui tienne compte des opinions exprimées au cours de la réunion.»

IV. Proposition de l'Inde

La délégation de l'Inde a présenté un projet d'«avenant de la Convention de Berne pour la protection des schémas de circuits intégrés».

Le projet d'avenant (long de 38 pages) a été présenté au comité d'experts par la délégation de l'Inde mais n'a été que brièvement examiné. Le rapport du comité

d'experts contient la déclaration faite par la délégation de l'Inde lorsqu'elle a présenté ce projet d'avenant.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats

Allemagne (République fédérale d'): I. Koch; H.J. Klier. **Argentine:** C.M. Correa; D. Chuburu. **Australie:** L.G. Honcope. **Autriche:** C. Thun-Hohenstein. **Belgique:** D. Vanderghenst. **Brésil:** C.I.Z. Mammana; R. Stille; M.F. Cruz; R. Gaspary Torres. **Bulgarie:** T. Makedonski. **Cameroun:** W. Eyambe. **Canada:** H.P. Knopf; P.K. Ebsen; M.J. Piattelli. **Colombie:** L.-A. Luna. **Danemark:** L. Østerborg; N.H. Svendsen. **Espagne:** J.-D. Vila Robert. **Etats-Unis d'Amérique:** R. Oman; D. Schrader; M.S. Keplinger; M. Dadant; W.H. Skok; P. Behnke; E.H. Baxter; A.M. Harkins; R.R. Rader. **Finlande:** J. Liedes; K.M. Tarhio; S. Lahtinen; H. Rähä. **France:** B. Vidaud; C. Girard. **Ghana:** A.M. Abdullah. **Grèce:** A. Bizas. **Inde:** G. Soni; P.G. Hebalkar; A. Malhotra. **Irlande:** A. Coleman-Dunne. **Italie:** M.G. Fortini; C. Pompei. **Japon:** Z. Kitagawa; Y. Masuda; S. Kamogawa; M. Nagao. **Luxembourg:** F. Schlessler. **Madagascar:** R.G. Razafimahefa. **Maroc:** A. Bendaoud. **Mexique:** M.A. Arce de Jeannet. **Norvège:** J. Bing. **Pakistan:** M.A. Khan. **Panama:** I. Aizpurúa Pérez. **Pays-Bas:** M. Martin; E.C. Nooteboom; J. Meijer-van der Aa. **République de Corée:** Tae-Chang Choi. **République démocratique allemande:** F. Jonkisch. **République-Unie de Tanzanie:** E.E.E. Mtango; K.J. Suedi. **Royaume-Uni:** D.M. Haselden. **Suède:** R. Halvorsen; J.-E. Bodin. **Suisse:** J.-L. Comte; F. Probst. **Union soviétique:** N. Popov; V.V. Varfolomeev. **Uruguay:** R. González-Arenas. **Yougoslavie:** R. Tešić.

II. Organisations intergouvernementales

Association européenne de libre-échange (AELE): S. Norberg; L. Ólafsdóttir. **Commission des Communautés européennes (CCE):** R.J. Coleman; B. Schwab; M. Langer; C. Bail. **Conseil des Communautés européennes:** R.-J. Meijer.

III. Organisations non gouvernementales

Association des industries de l'électronique du Japon (EIAJ): O. Fujii; K. Nakamura. **Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI):** T. Mollet-Vieville. **British Computer Society (BCS):** R.J. Hart. **Centre international de coopération en matière de propriété industrielle (IPCC):** S. Yamaguchi. **Chambre de commerce internationale (CCI):** S. Bernhard; J.W. Veerman; E.H. Brown; A. Koerber; J.M.W. Buraas. **Comité des instituts nationaux des agents de brevets (CNIPA):** W. von Willich. **Computer and Business Equipment Manufacturers Association (CBEMA):** E.W. Brown. **Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI):** K. Raffnsøe; T.D. Jennings; H. Bardehle. **Institut Max Planck de droit étranger et international en matière de brevets, de droit d'auteur et de concurrence:** T.K. Dreier. **International Law Association:** B. Colas. **International Patent and Trademark Association (IPTA):** R.S. Laurie. **Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC):** J.-F. Léger. **Semiconductor Industry Association (SIA):** R.M. Gadbow. **The Chartered Institute of Patent Agents (CIPA):** R.J. Hart. **Union des industries de la Communauté européenne (UNICE):** R.J. Hart; A. Koerber; J.W. Veerman; M.

⁴ La proposition contient un projet de dispositions de traité intitulées «Consultations», «Règlement du différend» et «Modalités d'exécution».

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue auprès du Bureau international.

Colombe. **Union des praticiens européens en propriété industrielle (UPEPI)**: H.-E. Böhmer. **Union internationale des éditeurs (UIE)**: J.A. Koutchoumow.

IV. Bureau

Président: J.-L. Comte (Suisse). *Vice-présidents*: G. Soni (Inde); N. Popov (Union soviétique); *Secrétaire*: L. Baeumer (OMPI).

V. Bureau international de l'OMPI

Arpad Bogsch (*Directeur général*); M. Porzio (*Vice-directeur général*); A. Schäfers (*Vice-directeur général*); L. Baeumer (*Directeur, Division de la propriété industrielle*); C. Rogers (*Consultant, Division de la propriété industrielle*); M. Weil-Guthmann (*Consultante, Division de la propriété industrielle*).

Union de Vienne

Comité d'experts pour la classification internationale des éléments figuratifs des marques

Première session
(Genève, 11-13 mai 1987)

NOTE*

Le Comité d'experts institué par l'article 5 de l'Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques (ci-après dénommé «comité d'experts») a tenu sa première session à Genève du 11 au 13 mai 1987.

Les pays suivants, membres de l'Union de Vienne, étaient représentés à cette session: Luxembourg, Pays-Bas et Suède (3). L'Allemagne (République fédérale d'), la Chine, le Danemark, l'Espagne, Madagascar et la Suisse étaient représentés par des observateurs. Le Bureau Benelux des marques était aussi représenté par des observateurs. La liste des participants suit la présente note.

Le comité d'experts a adopté son règlement intérieur et une recommandation aux pays de l'Union de Vienne tendant à faciliter l'utilisation de la classification et à en promouvoir l'application uniforme, conformément aux articles 5.2)b) et 5.4) ainsi qu'à l'article 5.3)ii), respectivement, de l'Arrangement de Vienne. Il a aussi adopté une liste des organisations internationales non gouvernementales qui doivent être invitées à se faire représenter par des observateurs à ses réunions.

Le comité d'experts a adopté les projets de modifications et de compléments à apporter à la classification qui avaient été établis par le comité provisoire d'experts lors de ses sessions tenues à Genève du 15 au 19 décembre 1975 et du 28 juin au 2 juillet 1976. Enfin, il a étudié et adopté plusieurs propositions de modifications à apporter à la classification, présentées par le Bureau Benelux des marques.

Le comité d'experts a décidé que les modifications apportées à la classification entreront en vigueur le 1er janvier 1988. Une nouvelle édition de la classification sera alors publiée et considérée comme la deuxième édition.

* Etablie par le Bureau international.

LISTE DES PARTICIPANTS**

I. Etats membres

Luxembourg: H. Kleyweg. Pays-Bas: F. Launspach. Suède: K. Sundström.

II. Etats observateurs

Allemagne (République fédérale d'): H. Richter. Chine: Wu Qun; Cheng Xi. Danemark: I. Sander; B. Nehm. Espagne: E. Sanchez Arias; E. Yuguero Marugán. Madagascar: R.G. Razafimahera. Suisse: J. Weber.

III. Organisation intergouvernementale

Bureau Benelux des marques (BBM): F. Launspach; H. Kleyweg.

IV. Bureau

Président: F. Launspach (Pays-Bas). Vice-présidente: K. Sundström (Suède). Secrétaire: C. Leder (OMPI).

V. Bureau international de l'OMPI

P. Claus (*Directeur, Division des classifications et de l'information en matière de brevets*); C. Leder (*Chef de la Section des classifications pour les marques et les dessins et modèles industriels, Division des classifications et de l'information en matière de brevets*); M. Kaufmann (*Assistant aux classifications, Section des classifications pour les marques et les dessins et modèles industriels*).

** La liste contenant les titres et qualités des participants peut être obtenue auprès du Bureau international.

Études

La protection des informations à caractère confidentiel qui doivent être communiquées aux pouvoirs publics

C.L. CLEMENTE*

La protection des nombreuses données que détiennent, en matière de sécurité et d'efficacité, les sociétés innovatrices dont les activités reposent sur la recherche est une question qui revêt une importance particulière — et grandissante — pour les industries, dont l'industrie pharmaceutique, qui s'appuient sur le secteur chimique. La production de ces informations coûte fréquemment à l'innovateur des dizaines voire des centaines de millions de dollars et, dans la plupart des pays, ce genre d'information doit être soumis à un organisme public qui accorde l'approbation nécessaire à la mise en vente du produit correspondant.

En fait, dans la plupart des pays, les organismes de contrôle n'imposent pas aux sociétés qui veulent vendre leur propre version du produit de l'innovateur (sociétés de produits «génériques») de refaire tous les essais qui figurent déjà dans le dossier de ce dernier. Ces organismes se contentent souvent de chercher à obtenir auprès des sociétés de produits génériques la preuve que leurs produits sont identiques, sur le plan chimique, au produit de l'innovateur et agissent de la même façon. En d'autres termes, ils «prennent connaissance» effectivement du fichier de données de l'innovateur au profit des sociétés de produits génériques. Cette attitude n'incite pas l'innovateur à réaliser les importants investissements qui sont nécessaires et décourage l'innovation d'une façon générale.

On peut opposer à cela les arguments des organismes de contrôle et leurs défenseurs, qui veulent mettre à la disposition de l'ensemble de la population des médicaments, des pesticides et d'autres produits chimiques si possible meilleur marché et, dans certains cas, encourager l'industrie nationale.

L'objet du présent article est d'examiner la législation appliquée dans plusieurs des principaux marchés du monde et les pratiques qui y sont en vigueur. Les Etats-Unis d'Amérique ayant probablement la législation la plus complète dans le domaine des produits chimiques, nous commencerons par faire le point en ce qui concerne plusieurs domaines intéressant les produits chimiques aux Etats-Unis. Cette première

partie sera suivie d'un examen de la législation et de la pratique d'un certain nombre d'autres pays en matière de produits pharmaceutiques ainsi que de quelques observations finales.

I. Etats-Unis d'Amérique

A. Introduction

La législation des Etats-Unis d'Amérique prévoit de nombreux cas dans lesquels des informations doivent être divulguées en relation avec des dossiers présentés aux organismes fédéraux en vertu de dispositions réglementaires. Lorsque les informations correspondantes sont considérées comme confidentielles par la personne ou la société qui les communique, un ensemble complexe de dispositions légales détermine si les informations en question peuvent être protégées contre leur éventuelle divulgation à des tiers et dans quelle mesure. Les sociétés ont besoin que les informations confidentielles qu'elles communiquent aux organismes soient protégées, mais, d'une façon générale, la politique suivie en application de la législation des Etats-Unis va dans le sens d'une divulgation totale de ces informations. La plupart des personnes estiment que, dans un esprit d'équilibre, il y a lieu de tenir compte de la nécessité de préserver les secrets commerciaux [*trade secrets*], mais le moins que l'on puisse dire c'est que la législation est imprécise en ce qui concerne l'étendue et la définition du domaine protégé.

Les trois lois fédérales qui présentent un intérêt fondamental pour les industries chimiques et pharmaceutiques sont la Loi sur les produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques (Loi sur les produits alimentaires et pharmaceutiques) [*Food, Drug and Cosmetic Act*] ou [*Food and Drug Act*]¹, la Loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides [*Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act*]² et

* Vice-président et chef du service juridique de Pfizer Inc., New York.

¹ Titre 21 du Code des Etats-Unis d'Amérique (U.S.C.), art. 301 ss.

² Titre 7 U.S.C., art. 136 ss.

la Loi sur le contrôle des substances toxiques [*Toxic Substances Control Act*]³. Alors que ces textes de loi contiennent des dispositions précises protégeant certaines informations (ou, dans certains cas, prévoyant leur divulgation), c'est un autre texte applicable à tous les organismes fédéraux, la Loi sur la liberté de l'information [*Freedom of Information Act*] qui constitue le principal sujet de préoccupation⁴.

Cette dernière loi consacre d'une façon générale le principe de la divulgation. Hormis certaines exceptions, un organisme fédéral *doit* divulguer toutes les données en sa possession que souhaite obtenir toute personne ou société. Ainsi, une personne qui cherche à protéger ses données confidentielles doit se demander, premièrement, si les données sont susceptibles de divulgation obligatoire en vertu de la loi applicable à l'organisme en cause et, deuxièmement, même si tel n'est pas le cas, et étant donné qu'il est raisonnable de penser que les données peuvent être divulguées en vertu de la Loi sur la liberté de l'information, si cette dernière loi prévoit une exception permettant de protéger les données. Enfin, il convient de garder à l'esprit le cas dans lequel, bien que les données ne soient pas directement divulguées, elles le sont indirectement en ce sens que c'est sur elles que se fonde l'organisme pour homologuer les produits qui concurrencent ceux de la société qui a fourni les données.

B. La Loi sur la liberté de l'information et la Loi sur les secrets commerciaux

La Loi sur la liberté de l'information illustre parfaitement la politique des pouvoirs publics américains en faveur d'une transparence de l'administration. Elle résulte d'une décision prise en pleine connaissance de cause par le Congrès qui a estimé que le public a le droit de savoir ce que font les organismes fédéraux, comment ils procèdent et sur quels éléments ils fondent leurs décisions. Il est dit dans le dispositif de la loi que:

«Chaque organisme, saisi d'une demande de communication de dossiers qui A) contient une description suffisante des dossiers en question et B) est formulée conformément aux règles publiées en matière de date, de lieu, de taxes (le cas échéant) et de procédure à suivre, met les dossiers à la disposition de toute personne dans les meilleurs délais.»⁵

Les tribunaux fédéraux sont habilités à ordonner à l'organisme de communiquer lesdits dossiers si celui-ci ne le fait pas volontairement ou ne le fait que d'une façon incomplète⁶. Si l'organisme estime que les dossiers entrent dans le champ d'application d'une

exception à la règle de divulgation, il lui incombe d'établir l'existence de cette exception⁷.

En ce qui concerne le sujet qui nous intéresse, les principales exceptions applicables⁸ sont constituées par: A) les questions qui, en vertu d'une autre loi que la

⁷ *Ibid.*

⁸ La liste complète des exceptions figure à l'article 552.b) et c) du Titre 5 U.S.C.:

«Le présent article [qui prescrit la divulgation] ne s'applique pas aux informations

1) A) qui peuvent expressément en vertu de critères établis par une ordonnance de l'Exécutif [*Executive order*] être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale ou de la politique étrangère et

B) qui sont effectivement considérées à juste titre comme secrètes en application de ladite ordonnance de l'Exécutif;

2) qui ont trait exclusivement aux règles et aux pratiques en vigueur à l'intérieur d'un organisme en matière de personnel;

3) qui sont expressément exclues par une loi (indépendamment de l'article 552.b) du présent titre) du champ d'application des dispositions prescrivant la divulgation, à condition que ladite loi: A) exige que les informations soient soustraites à la connaissance du public d'une façon à ne laisser aucune liberté d'appréciation, ou B) énonce des critères justifiant le refus de communiquer des informations ou mentionne des catégories déterminées d'informations ne pouvant pas être divulguées;

4) qui sont des secrets commerciaux et des informations commerciales ou financières obtenues auprès d'une personne et revêtant un caractère privilégié et confidentiel;

5) qui sont des mémorandums ou des lettres adressés à un autre organisme ayant un caractère interne ou dont l'accès est réservé, d'après la législation, à un organisme engagé dans une procédure contre l'organisme en question;

6) qui sont des dossiers individuels et médicaux et des dossiers analogues dont la divulgation constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée;

7) qui sont des dossiers constitués dans le cadre d'une enquête réalisée en vue de faire respecter la loi, mais uniquement dans la mesure où la communication desdits dossiers: A) entraverait la procédure engagée en vue de faire respecter la loi, B) priverait une personne du droit de bénéficier d'un procès équitable ou d'une décision impartiale, C) constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée, D) révélerait une source d'information confidentielle et, dans le cas d'un dossier constitué par une autorité chargée de faire respecter la loi dans le cadre d'une enquête criminelle ou par un organisme menant une enquête légale ayant trait à la sécurité nationale, des informations confidentielles obtenues uniquement auprès de la source confidentielle, E) divulguerait des techniques et des procédures d'enquête ou F) mettrait en danger la vie des personnes chargées de faire respecter la loi ou compromettrait leur sécurité;

8) qui sont contenues dans des rapports d'examen, de fonctionnement ou d'évaluation ou qui ont trait à ces rapports élaborés par un organisme chargé de contrôler ou de superviser des institutions financières, au nom de cet organisme ou à son usage; ou

9) qui sont des informations et des données géologiques et géophysiques, y compris des cartes concernant des puits.

Toute partie qu'il est raisonnablement possible de dissocier d'un dossier est fournie à quiconque demande ledit dossier une fois enlevées les parties relevant des exceptions prévues par le présent alinéa.

c) Le présent article n'autorise pas à dissimuler des informations au public ou à limiter l'accès du public aux dossiers, si ce n'est dans les limites qui y sont expressément définies. Le présent article ne peut être invoqué en vue de refuser de communiquer des informations au Congrès.»

³ Titre 15 U.S.C., art. 2601 ss. Il y a naturellement d'autres lois fédérales et quelques lois d'Etat qui énoncent des règles en ce qui concerne la communication d'informations. Dans la mesure où ces règles s'appliquent à une société, il conviendrait de se reporter aux dispositions correspondantes de ces lois (et de toute loi sur la liberté de l'information promulguée par les Etats).

⁴ Titre 5 U.S.C., art. 552.

⁵ *Id.*, art. 552.a)3).

⁶ *Id.*, art. 552.a)4)B).

Loi sur la liberté de l'information, sont explicitement exclues des dispositions relatives à la divulgation (cette exception est souvent dénommée troisième exception); et B) les secrets commerciaux ainsi que les informations commerciales ou financières obtenus auprès d'une personne et revêtant un caractère privilégié ou confidentiel (quatrième exception).

Il sera question des cas dans lesquels d'autres lois interdisent la divulgation (troisième exception) dans les chapitres ultérieurs consacrés aux différentes lois. Toutefois, il existe une loi de portée générale quelque peu controversée. La Loi sur les secrets commerciaux⁹ [*Trade Secrets Act*] prévoit des sanctions pénales (amendes, peines d'emprisonnement et destitution ou licenciement) en cas de communication par un fonctionnaire ou un salarié d'un ministère ou d'un organisme des Etats-Unis

« ... dans une mesure non autorisée par la loi de toute information ... intéressant des secrets commerciaux ou y ayant trait »¹⁰

La loi actuelle est issue d'une loi fiscale de 1864 sur l'origine de laquelle il existe peu d'éléments et qui a par la suite été revotée plusieurs fois. Il ressort des quelques éléments dont nous disposons que le Congrès cherchait à empêcher la divulgation non autorisée de secrets d'affaires [*business information*] par les agents de l'administration¹¹.

Toutefois, l'expression «secret commercial» n'est à aucun moment définie dans la Loi sur les secrets commerciaux, ou dans la Loi sur la liberté de l'information ou dans l'historique cette loi¹². En fait, la notion de secret commercial est encore relativement floue. Cela tient dans une large mesure aux liens existant entre les droits de propriété fondamentaux (constitués normalement dans le cadre de la législation des Etats) et les règles applicables en matière de divulgation incorporant ces droits dans la législation fédérale.

⁹ Titre 18 U.S.C., art. 1905.

¹⁰ *Id.* Vouloir démontrer que la divulgation d'informations est «autorisée par la loi» en vertu d'un autre texte peut constituer un subtil exercice d'interprétation juridique. Dans l'affaire *Chrysler v. Brown*, 441 U.S. 281 (1979), le tribunal a considéré que les règles édictées par le Bureau du programme fédéral sur le respect des contrats [*Office of Federal Contract Compliance Program*] du Département du travail ne constituaient pas l'autorisation juridique nécessaire parce qu'à son avis il n'était pas dans l'intention du Congrès de donner à l'organisme en question le pouvoir de divulguer les informations en jeu.

¹¹ H.R. Rep. N° 304, 80e Congrès, 1re session, A127-128 (1947).

¹² Le Congrès n'est jamais allé au-delà de la déclaration générale (House Rep. N° 1497) accompagnant la Loi 89-489 (Loi sur la liberté de l'information), reproduite dans *U.S. Code and Cong. Adm. News*, 89e Congrès, 1966, Legis. Hbt. Vol. 2, p. 2427. Les tribunaux se sont assez peu souciés de cette déclaration.

On trouvera une liste des critères que l'EPA doit prendre en considération pour définir la notion de secret commercial dans les modifications apportées en 1986 à la *Superfund Legislation* (Loi 99-499 (1986), art. 322.b)), mais ces critères n'ont pas été appliqués dans le cadre de la Loi sur la liberté de l'information. La même observation vaut pour la définition figurant dans le Règlement d'exécution de la Loi sur le contrôle des substances toxiques (voir notes 45 et 46, *infra*).

C'est ainsi que la plupart des Etats ont adopté une définition du secret commercial proposée à l'origine par l'American Law Institute dans sa reformulation du droit de la responsabilité délictuelle en matière civile [*Restatement of the Law of Torts*]. Le document correspondant présente le secret commercial comme :

«Tout genre de formule, de schéma, de mécanisme ou de compilation d'informations qui est utilisé dans l'entreprise d'une personne et qui donne à cette personne la possibilité d'acquérir un avantage sur des concurrents qui ne le connaissent ou ne l'utilisent pas. »¹³

Toutefois, dans le cadre d'une affaire portant sur la communication par l'Administration des produits alimentaires et pharmaceutiques [*Food and Drug Administration*] de données relatives à des essais réalisés pour des lentilles intraoculaires, une cour d'appel a rejeté la définition précitée rédigée en termes larges, estimant qu'il n'était pas certain qu'il était dans l'intention du Congrès de la voir appliquée dans le cadre de la Loi sur la liberté de l'information¹⁴. Le tribunal a déclaré :

«Dans ces conditions, nous définissons le secret commercial, uniquement aux fins de la quatrième exception [exception relative au secret commercial] de la Loi sur la liberté de l'information, en tant que plan, formule, procédé ou mécanisme secret présentant une valeur commerciale, utilisé pour la fabrication, l'élaboration, la préparation ou le traitement de marchandises et susceptible d'être considéré comme constituant le produit final d'une innovation ou d'un effort substantiel ... »¹⁵

Le tribunal a estimé que si un secret commercial peut être constitué par toute information qui procure un avantage sur la concurrence, il ne reste guère d'informations, voire aucune information, qui puissent être considérées comme «informations commerciales ou financières» entrant dans la deuxième catégorie d'éléments relevant de l'exception visée. En d'autres termes, tout serait un secret commercial. A cet égard, le tribunal a indiqué que ce n'est pas parce que les informations demandées ne constituent pas des secrets commerciaux qu'elles ne peuvent pas faire l'objet d'une protection en vertu de la quatrième exception. A son avis, les informations qui ne constituent pas des secrets commerciaux relèvent du deuxième volet de l'exception s'il est démontré 1) qu'elles ont un caractère commercial ou financier, 2) qu'elles ont été obtenues auprès d'une personne, et 3) qu'elles ont un caractère privilégié ou confidentiel. Il a estimé que les termes «commercial» et «financier» devraient être pris dans leur sens habituel, et, par conséquent, que des informations commerciales sont considérées comme confidentielles aux fins de la quatrième exception si leur divulgation affaiblit la capacité des pouvoirs publics d'obtenir les informations nécessaires à l'avenir ou nuit considérablement à la position concurrentielle de la personne auprès de laquelle elles ont été obtenues¹⁶. Il n'a pas été demandé

¹³ *Restatement of Torts*, art. 757.

¹⁴ *Public Citizens Health Research Group v. FDA*, 704 F.2d 1280 (D.C. Cir. 1983).

¹⁵ *Id.* 1288.

¹⁶ *Id.* 1289-1291.

aux parties s'opposant à la divulgation d'apporter la preuve du préjudice qui leur a été effectivement porté en termes de compétitivité, mais simplement de fournir des éléments attestant l'existence d'une concurrence et laissant présager une grave atteinte à leur position concurrentielle.

Bien qu'il puisse sembler que toute cette décision n'ait consisté en fait qu'à prendre des données que l'on voulait qualifier de secrets commerciaux et à les protéger en les classant dans une catégorie différente (informations confidentielles, commerciales ou financières), ce serait faire preuve d'un optimisme démesuré que d'arriver à une conclusion de ce genre. Dans une affaire antérieure¹⁷, la Cour suprême avait estimé que la Loi sur la liberté de l'information est une loi qui traite exclusivement de la divulgation et que le Congrès n'a pas conçu les exceptions à la loi comme des obstacles obligatoires à la divulgation. Si l'information en cause peut être traitée comme un secret commercial dans le cadre de la Loi sur les secrets commerciaux, une partie peut en contester la divulgation en vertu de la Loi sur la procédure administrative [*Administrative Procedure Act*]¹⁸. Si l'information ne relève que de l'exception à la Loi sur la liberté de l'information (et ne relève pas de la Loi sur les secrets commerciaux), la partie qui cherche à empêcher la divulgation de l'information doit montrer que cette divulgation constituerait de la part de l'organisme en cause un acte arbitraire, un acte dépourvu de fondement juridique ou un excès de pouvoir, ce qui est plus difficile¹⁹.

La Cour suprême des Etats-Unis ne s'est pas prononcée sur la décision rendue par la cour d'appel en ce qui concerne les données relatives aux lentilles intraoculaires, mais elle pourrait en avoir sensiblement limité la portée dans une affaire ultérieure ayant trait à une loi différente mais portant aussi sur la question des secrets commerciaux²⁰. Il convient de se rappeler que la décision de la cour d'appel visait à énoncer une seule et même définition des secrets commerciaux pour toutes les questions relatives à la divulgation de données en vertu de la Loi sur la liberté de l'information. Toutefois, la Cour suprême a estimé plus tard que c'est à la législation des *Etats* qu'il incombe de déterminer si les informations visées constituent des secrets commerciaux. A ce propos, de nombreux Etats ont, comme nous l'avons déjà signalé, une conception plus large du secret commercial que la cour d'appel.

Dans une certaine mesure, les problèmes précités sont atténués par le fait que les organismes n'ont pas pour habitude de chercher à divulguer des informations qui constituent des secrets commerciaux. La plupart des affaires relatives à la divulgation d'informations sont nées à la suite du refus opposé par un organisme (invo-

quant une exception énoncée dans la Loi sur la liberté de l'information) à une demande d'informations présentée par une personne et de l'action en justice engagée par celle-ci. A ce stade, la partie qui a divulgué les informations est souvent autorisée à intervenir dans le procès et à défendre le caractère confidentiel de ses informations. D'autres problèmes se posent toutefois en relation avec les lois invoquées et ce sont ces problèmes qui retiendront maintenant notre attention.

C. Lois et organismes en cause

1. *La Loi sur les produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.* Aucun nouveau médicament pour l'homme ou les animaux ni aucun additif alimentaire ne peut être commercialisé à l'intérieur des Etats-Unis sans l'approbation de l'Administration des produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA)²¹. La loi et le règlement d'exécution correspondant indiquent le genre et la quantité de données qu'il y a lieu de fournir pour obtenir cette approbation (y compris les informations sur les essais réalisés du point de vue de la santé et de la sécurité, les informations sur le procédé de fabrication et les composants). En outre, la personne ayant reçu l'approbation de la FDA doit présenter périodiquement certains rapports à cette administration.

La plupart des différends relatifs aux données présentées à la FDA ont trait à la divulgation d'informations sur les essais réalisés en vue de déterminer les effets des produits sur la santé et de s'assurer de leur innocuité. Les essais réalisés en vue d'établir l'efficacité d'un nouveau produit potentiel exigent de la part de la société qui cherche à obtenir l'approbation de l'administration énormément de temps et d'argent. Elle considère souvent ces données comme très confidentielles. Comme nous l'avons indiqué précédemment, une instance d'appel a estimé que ce genre d'informations ne constitue pas des secrets commerciaux, mais peut être considéré comme ayant un caractère commercial et pouvant donc être protégé en vertu de la Loi sur la liberté de l'information²². Cette décision a été rendue en 1983. En 1984, le Congrès a sensiblement modifié la Loi sur les produits alimentaires et pharmaceutiques. Il a modifié les dispositions relatives à la divulgation d'informations et a codifié certaines règles de la FDA²³. En vertu de la nouvelle loi, les données sur l'innocuité et l'efficacité des produits qui n'ont pas été préalablement divulguées au public par un déposant doivent être communiquées au public sur demande dans certaines conditions, sauf si le déposant d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un

¹⁷ *Chrysler v. Brown*, 441 U.S. 281 (1979).

¹⁸ Titre 5 U.S.C., art. 702.

¹⁹ *Id.*

²⁰ *Ruckelshaus v. Monsanto*, 467 U.S. 986 (1984).

²¹ Titre 21 U.S.C., art. 355 (médicaments à l'usage de l'homme); art. 360.b) (médicaments vétérinaires); art. 348 (additifs alimentaires). Certains appareils à usage médical doivent aussi être agréés avant d'être mis sur le marché.

²² *Public Citizens Health Research Group v. FDA*, *supra*.

²³ Loi 98-417 (1984).

médicament nouveau peut établir l'existence de «circonstances extraordinaires».

Depuis 1938, le règlement de la FDA prévoit que les données et les informations communiquées à l'administration dans une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament nouveau en vue d'apporter la preuve de l'innocuité et de l'efficacité du médicament constituent des secrets commerciaux et des informations commerciales confidentielles qui ne peuvent pas être communiqués au public ou utilisés par la FDA pour approuver une version générique du médicament tant que celui-ci est considéré comme «nouveau» au sens de la loi. En vertu du texte modifié, les informations sur l'innocuité et l'efficacité restent des secrets commerciaux ou des informations commerciales confidentielles, à moins qu'elles ne soient par ailleurs divulguées au public, jusqu'à ce que la FDA approuve ou puisse approuver une demande simplifiée d'autorisation de mise sur le marché du nouveau médicament²⁴. A partir de ce moment, les données contenues dans la première demande d'autorisation de mise sur le marché du médicament nouveau peuvent être divulguées au public et seront divulguées sauf si le déposant de la demande en question peut prouver l'existence de circonstances extraordinaires justifiant le fait que les données correspondantes continuent d'être considérées comme confidentielles.

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par «circonstances extraordinaires». Toutefois, le règlement de la FDA considère que cette expression couvre le cas de données sur l'innocuité et l'efficacité ayant une valeur commerciale en tant qu'informations commerciales confidentielles. Cette définition peut être considérée comme acceptable.

Bien qu'il n'existe encore aucune loi à cet égard, même si les données brutes sur l'innocuité et l'efficacité peuvent être divulguées, les techniques de recherche et les protocoles sur la base desquels sont obtenues les informations peuvent parfaitement constituer des secrets commerciaux ou des informations commerciales confidentielles.

En modifiant la Loi sur les produits alimentaires et pharmaceutiques, le Congrès n'avait apparemment pas l'intention de modifier les autres règles de la FDA contribuant à l'application de la Loi sur la liberté de l'information²⁵. Ainsi, si une personne s'oppose à la communication envisagée d'informations que la FDA considère comme susceptibles d'être divulguées, mais si la personne qui a fourni ces informations estime qu'elles constituent un secret commercial ou des informations commerciales confidentielles, la FDA impartira à cette personne un délai de cinq jours à compter de la réception de la notification de la décision de divulguer

les informations en question pour tenter aux Etats-Unis une action en justice en vue d'interdire la communication de ces informations. Si une action de ce genre est intentée, la FDA ne divulguera pas les dossiers tant que l'affaire sera en suspens et que tous les recours correspondants n'auront pas fait l'objet d'une décision²⁶.

Les règles régissant les additifs alimentaires encouragent manifestement la divulgation d'informations. En vertu de la Loi sur les produits alimentaires et pharmaceutiques, aucun additif alimentaire ne peut être vendu d'un Etat dans un autre sans l'approbation de la FDA. Cette approbation est donnée sur la base d'une demande de mise sur le marché²⁷. Ce document comprend tous les rapports des recherches réalisées sur les effets et l'innocuité de l'additif. Indépendamment de certaines exceptions de portée limitée, les données contenues dans ce document sont mises à la disposition du public une fois que la FDA a accepté que le document soit déposé (c'est-à-dire au début de l'examen quant à la forme prévu par le règlement)²⁸. Ne sont par contre pas divulgués les méthodes ou les procédés de fabrication, les données relatives à la production, aux ventes, à la distribution et les autres données analogues ainsi que les formules quantitatives ou semi-quantitatives. Ils ne sont pas communiqués s'ils constituent un secret commercial ou des informations commerciales confidentielles en vertu de la quatrième exception de la Loi sur la liberté de l'information²⁹. D'autres données peuvent être protégées s'il est prouvé qu'il existe des «circonstances extraordinaires»³⁰, expression que nous nous sommes attachés à définir plus haut.

2. *La Loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides.* La première version de cette loi qui a été adoptée en 1947 portait essentiellement sur des questions de licence et d'étiquetage. Selon cette loi, tous les produits pesticides (définis d'une façon générale comme comprenant toute substance ou préparation visant à lutter à titre préventif contre les parasites, à les détruire, à les éloigner ou à en atténuer l'action) devraient être homologués par le secrétaire à l'agriculture avant d'être vendus dans les différents Etats. En 1970, l'Agence de protection de l'environnement [*Environment Protection Agency*] (EPA) a été chargée d'administrer la Loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides.

En 1972, le Congrès a apporté des modifications importantes à la loi et a notamment adopté une disposition particulièrement intéressante, compte tenu du sujet du présent article, à savoir l'article 10, qui régit la divulgation au public de données fournies à l'appui

²⁴ Les dispositions légales qui déterminent le moment où une demande simplifiée d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament nouveau peut être approuvée sortent du champ du présent article.

²⁵ Titre 21 du *Code of Federal Regulations* (C.F.R.), 20e partie.

²⁶ Titre 21 C.F.R., art. 20.46.

²⁷ Titre 21 U.S.C., art. 348.

²⁸ Titre 21 C.F.R., art. 171.1.h)1).

²⁹ *Id.*, art. 171.1.h)2).

³⁰ *Id.*, art. 171.1.h)1).

d'une demande d'homologation³¹. En vertu des modifications apportées en 1972, l'EPA est autorisée à prendre en considération les données fournies par un déposant à l'appui d'une autre demande portant sur un produit chimique analogue, à condition que le deuxième déposant propose d'indemniser le premier déposant; toutefois, l'EPA ne pouvait pas s'appuyer sur des données relevant d'une exception au principe de la divulgation du fait de leur caractère commercial confidentiel pour homologuer un autre produit à moins de disposer de l'accord de la personne ayant fourni les données à l'origine³². Les amendements correspondants ne définissant pas la notion d'information commerciale confidentielle, il s'en est suivi un nombre considérable d'actions en justice. Le Congrès a réagi en 1978 en apportant de nouvelles modifications.

En vertu de ces dernières modifications, les déposants bénéficient d'un droit exclusif d'utilisation pendant une période de 10 ans en ce qui concerne les données relatives aux nouveaux ingrédients actifs contenus dans des produits homologués après le 30 septembre 1978³³. Toutes les autres données communiquées après le 31 décembre 1969 peuvent être mentionnées et prises en considération à propos d'autres demandes pendant une période de 15 ans à compter de la date à laquelle les données ont été fournies à l'origine si le déposant propose d'indemniser la personne ayant fourni ces données³⁴. Les données qui ne peuvent pas faire l'objet d'une utilisation exclusive pendant 10 ans ou auxquelles il n'est pas possible de se référer moyennant indemnisation dans le délai prévu de 15 ans peuvent être prises en considération par l'EPA sans restriction³⁵. En tout état de cause, toutes les données sont librement utilisables à l'expiration d'un délai de 15 ans.

En 1978 également, le Congrès a ajouté un nouvel alinéa qui prévoit la divulgation aux personnes qui ont qualité pour les demander des données touchant aux effets sur la santé, la sécurité et l'environnement de produits pesticides homologués, mais qui n'autorise pas la divulgation d'informations qui révéleraient des procédés de fabrication ou de contrôle de la qualité à moins que l'EPA ne juge nécessaire de divulguer ces informations pour protéger la santé ou l'environnement contre un risque excessif de dommages³⁶.

Ce mécanisme juridique assez complexe a été contesté car il constituerait un acte de soustraction d'une propriété, ce qui est interdit par le cinquième

amendement de la Constitution des Etats-Unis³⁷. Lorsque la Cour suprême des Etats-Unis a été saisie de cette question, elle a confirmé le texte de la loi à tous égards³⁸. Elle s'est demandée: 1) si la société avait un droit de propriété protégé par le cinquième amendement de la Constitution sur les données relatives aux pesticides fournies à l'EPA; 2) si l'utilisation ou la divulgation par l'EPA de ces données constituait un acte de soustraction; 3) si, le cas échéant, il était procédé à ce genre de soustraction pour un usage public; et 4) si la loi contenait des dispositions appropriées en vue d'une indemnisation équitable.

En ce qui concerne le premier point, la Cour a estimé que les données fournies à l'EPA constituaient une «propriété» susceptible d'être protégée par la Constitution des Etats-Unis, si la loi de l'Etat applicable les reconnaissait comme telle. Les parties à l'affaire avaient précisé qu'en vertu de la loi de l'Etat applicable, qui considère les secrets commerciaux comme une propriété, une bonne partie des informations fournies par la société contenait ou concernait des secrets commerciaux.

Pour ce qui est de la période postérieure au 30 septembre 1978 (date d'entrée en vigueur des modifications apportées en 1978), la Cour a conclu que les personnes ayant fourni les données connaissaient les dispositions de la loi fédérale sur les insecticides relatives à l'utilisation et à la divulgation des données et ne pouvaient donc pas raisonnablement espérer en s'appuyant sur les investissements réalisés que l'EPA empêche l'utilisation ou la divulgation des données. Dans ces conditions, la divulgation ou l'utilisation par l'EPA de données fournies après cette date ne constitue pas un «acte de soustraction d'un bien». En ce qui concerne les données, les troisième et quatrième questions sont donc purement théoriques.

La décision de la Cour, selon laquelle il n'y a pas eu «acte de soustraction», est d'une extrême importance. La Cour a considéré qu'une société qui décide de fournir des données afin de faire homologuer un produit, tout en sachant que, d'après la loi en vigueur, une grande partie de ces informations peut être divulguée au grand public ou utilisée par l'EPA à l'appui d'autres demandes, renonce à tout droit en matière de secret ou de propriété. La société a fait valoir que demander à l'entreprise qui fournit des données d'abandonner son droit de propriété revenait à assortir d'une condition inconstitutionnelle son droit de bénéficier d'un avantage important accordé par les pouvoirs publics. La Cour suprême a rejeté cette thèse.

³¹ Titre 7 U.S.C., art. 136h.

³² *Id.*, art. 136a.c)1)D).

³³ *Id.*, art. 136a.c)1)D)ii).

³⁴ *Id.*, art. 136a.c)1)D)iii). La loi prévoit un mécanisme visant à fixer le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre les parties.

³⁵ *Id.*, art. 136a.c)1)D)iii).

³⁶ *Id.*, art. 136h.d)1)A) à C).

³⁷ Cet amendement prévoit, dans la partie appropriée, que nul ne peut être privé de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété sans une procédure conforme au droit, et qu'aucune propriété privée ne peut être soustraite pour un usage public sans une juste indemnité.

³⁸ *Ruckelshaus v. Monsanto*, 467 U.S. 986 (1984). La décision, qui traite principalement de la façon dont les données fournies avant les modifications apportées en 1978 doivent être traitées, ne sera pas examinée dans le présent article.

3. *La Loi sur le contrôle des substances toxiques.* Cette loi comprend deux éléments principaux: l'acquisition par l'EPA d'informations suffisantes pour lui permettre d'identifier et d'évaluer les dangers potentiels que présentent des substances chimiques, d'une part, et la réglementation de la production, de l'utilisation, de la diffusion et de l'élimination de ces substances lorsqu'il y a lieu, d'autre part.

L'élément fondamental de la Loi sur le contrôle des substances toxiques est constitué par l'obligation d'informer les autorités avant le début de la fabrication. L'EPA doit être informée par le fabricant 90 jours avant la mise en production d'une substance chimique nouvelle (définie comme tout produit chimique non inventorié sur une liste spécialement établie)³⁹. L'EPA doit aussi être informée dans le cas de produits chimiques figurant déjà sur cette liste, si elle considère que la substance en question fait l'objet d'une utilisation nouvelle importante qui contribue à accroître la vulnérabilité de l'homme ou de l'environnement. Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la notification correspondante, l'EPA doit publier dans le registre fédéral un avis précisant le nom de la substance chimique, ses utilisations envisagées ainsi qu'une description des essais toxicologiques réalisés en vue de montrer qu'il n'existera aucun «risque excessif de dommages pour la santé ou l'environnement»⁴⁰.

La liste de référence précitée mentionne tous les produits chimiques existants produits de janvier 1975 jusqu'au vote de la Loi sur le contrôle des substances toxiques en 1978. En vertu de cette loi, l'EPA promulgue des règles prévoyant qu'une personne qui fabrique ou qui traite ou qui se propose de fabriquer ou de traiter une substance chimique doit tenir des archives et rédiger des rapports. Il peut être nécessaire d'indiquer dans ces rapports des informations telles que la structure moléculaire, les types d'utilisation, le volume de la production, une description des sous-produits, les méthodes d'élimination ainsi que toutes les données existantes relatives aux effets de chaque substance sur l'environnement et la santé⁴¹.

L'une des principales fonctions de la Loi sur le contrôle des substances toxiques étant de permettre de rassembler une masse de renseignements sur les substances chimiques, le souci de protéger les informations qui constituent de véritables secrets commerciaux a alimenté et continue d'alimenter un débat passionné. La loi prévoit que l'EPA ne peut communiquer aucune information qui relève d'une exception à la règle de la divulgation obligatoire en vertu de la Loi sur la liberté de l'information⁴². Cela s'applique naturellement aux secrets commerciaux et aux informations commerciales

et financières obtenues auprès d'une personne et revêtant un caractère privilégié et confidentiel (quatrième exception de la Loi sur la liberté de l'information). Cette protection fait l'objet de plusieurs dérogations; c'est ainsi précisément que la loi n'interdit *pas* la divulgation d'études sur la santé et la sécurité⁴³.

Il est intéressant de constater que les règles de l'EPA relatives à la divulgation d'informations prévoient expressément qu'un bureau de l'EPA a le pouvoir discrétionnaire de communiquer les dossiers qui sont demandés *même* lorsqu'une ou plusieurs exceptions énoncées dans la Loi sur la liberté de l'information sont applicables dans le cas d'espèce, mais que le bureau en question s'abstiendra de le faire en règle générale, sauf sur la demande d'un tribunal fédéral ou dans des circonstances exceptionnelles avec l'approbation du cabinet du *General Counsel* ou du *Regional Counsel*⁴⁴.

Les règles de l'EPA sont extrêmement détaillées en ce qui concerne la procédure à suivre lorsque le caractère confidentiel de certaines données est allégué⁴⁵ et définissent en fait les informations commerciales susceptibles d'être traitées de façon confidentielle. Elles prévoient que des informations peuvent être considérées comme confidentielles si:

- a) l'entreprise a allégué du caractère confidentiel d'informations commerciales dans le cadre d'une demande qui demeure valable, qui n'a pas été retirée ou que ladite entreprise n'a pas renoncé à faire valoir;
- b) l'entreprise a montré de façon satisfaisante qu'elle a pris des mesures suffisantes pour protéger le caractère confidentiel des informations et qu'elle a l'intention de continuer de prendre des mesures de ce genre;
- c) les informations ne peuvent pas et n'ont pas pu normalement être obtenues sans l'autorisation de l'entreprise par d'autres personnes par des moyens réguliers;
- d) aucune loi ne prévoit expressément que les informations doivent être divulguées;
- e) l'entreprise a démontré de façon satisfaisante que la divulgation des informations risque de nuire considérablement à sa position concurrentielle ou que la divulgation d'informations fournies volontairement risque d'affaiblir la capacité des pouvoirs publics d'obtenir les informations nécessaires à l'avenir⁴⁶.

⁴³ Les données peuvent être divulguées en vue de faire appliquer la loi aux adjudicataires de travaux publics lorsque cela est nécessaire pour leur permettre d'exécuter le contrat, le cas échéant pour protéger la santé de l'homme ou l'environnement contre un risque excessif et, lorsqu'il y a lieu, dans une procédure devant l'EPA. L'article 2613.a) n'interdit *pas* la divulgation de données sur la santé et la sécurité; *id.*, art. 2613.b).

⁴⁴ Titre 40 C.F.R., art. 2.119.

⁴⁵ Titre 40 C.F.R., art. 2.201-2.215.

⁴⁶ *Id.*, art. 2.208.

³⁹ Titre 15 U.S.C., art. 2604.

⁴⁰ *Id.*, art. 2604.d)2).

⁴¹ *Id.*, art. 2607.a).

⁴² *Id.*, art. 2613.a).

II. Communauté économique européenne (CEE)

A. Introduction

En décembre 1986, le Conseil des ministres de la CEE a adopté plusieurs directives⁴⁷ portant obligation, dans certaines circonstances, pour les sociétés de produits génériques soit de fournir leurs propres dossiers complets attestant l'innocuité et l'efficacité des substances faisant l'objet de demandes d'homologation auprès des autorités sanitaires, soit d'attendre l'expiration de la «période d'exclusivité» conférée aux innovateurs. Les trois derniers pays à avoir adhéré à la CEE — la Grèce, l'Espagne et le Portugal — bénéficient d'une dérogation en ce qui concerne la mise en oeuvre de ces directives jusqu'en 1992. Tous les autres Etats membres de la CEE sont tenus de les appliquer au 1^{er} juillet 1987.

Avant l'adoption de ces dernières mesures, c'est la directive 65/65, du 26 janvier 1965, qui constituait le principal texte législatif de la CEE applicable en la matière⁴⁸. Aux termes de l'article 4 de la directive 65/65, les déposants d'une demande d'homologation auprès des autorités sanitaires devaient fournir

« ... les résultats des essais physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques, pharmacologiques et toxicologiques [et des essais] cliniques ».

L'article 4 prévoyait toutefois que les résultats des essais prescrits pouvaient être remplacés par une documentation bibliographique relative aux essais de ce type réalisés sur un produit pharmaceutique identique d'une autre société (c'est-à-dire la société innovatrice) connu pour son innocuité et son efficacité. Ces dispositions ont été complétées par la directive 75/319 (modifiée), qui permet à des déposants ultérieurs de demander aux autorités sanitaires nationales de tenir compte d'une

autorisation déjà délivrée dans un autre Etat membre⁴⁹.

B. Les nouvelles directives

Les quatre directives promulguées par le Conseil le 16 décembre 1986 portent sur les produits pharmaceutiques «biotechnologiques» et les autres produits pharmaceutiques «de haute technologie». Il serait peut-être souhaitable à ce stade de concentrer notre attention sur l'effet que peuvent avoir ces directives sur la capacité des sociétés de produits génériques d'accéder aux dossiers constitués par les firmes innovatrices en matière d'innocuité et d'efficacité.

La première des quatre directives contient une définition des types de produits pharmaceutiques visés par les directives. Cette définition se divise en deux parties, A et B.

La partie A définit les produits pharmaceutiques issus de procédés biotechnologiques couverts par ces directives. La partie B définit les «autres médicaments de haute technologie» auxquels les directives se rapportent. Parmi les «médicaments de haute technologie» mentionnés dans la partie B figurent les:

- « — médicaments contenant une nouvelle substance ou une indication entièrement nouvelle qui, aux yeux de l'autorité compétente, présente un intérêt significatif sur le plan thérapeutique;
- médicaments dont le mode d'administration nouveau constitue, aux yeux de l'autorité compétente, une innovation significative;
- médicaments dont la fabrication repose sur des procédés qui, aux yeux de l'autorité compétente, présentent une avance technique significative ... »

La définition de l'expression «médicament de haute technologie» est donc vague et laisse une liberté de manoeuvre considérable aux autorités sanitaires des Etats membres de la CEE. De la même façon, les sociétés pharmaceutiques innovatrices bénéficient d'une certaine latitude pour faire valoir que les nouveaux produits qu'elles mettent au point méritent de bénéficier des avantages accordés par les directives.

C. Détail des directives

Les deux directives les plus intéressantes pour les secteurs chimique et pharmaceutique sont les directives 87/22 et 87/21.

1. La directive 87/22 prévoit qu'à la requête du déposant d'une demande d'homologation auprès des autorités sanitaires d'un «médicament de haute technologie» ces autorités, avant d'accorder (ou de refuser) l'homologation demandée, saisissent, «pour avis», le Comité des spécialités pharmaceutiques de la Commission de la CEE. Ainsi cette directive établit-elle

⁴⁷ Directive du Conseil 87/22 portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la biotechnologie, *Journal officiel des Communautés européennes* (JO), N° L 15, du 17 janvier 1987, p. 38.

Directive du Conseil 87/19 modifiant la directive 75/318/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de spécialités pharmaceutiques, JO, N° L 15, du 17 janvier 1987, p. 31.

Directive du Conseil 87/20 modifiant la directive 81/852/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires, JO, N° L 15, du 17 janvier 1987, p. 34.

Directive du Conseil 87/21 modifiant la directive 65/65/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, JO, N° L 15, du 17 janvier 1987, p. 36.

⁴⁸ Directive du Conseil 65/65 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques, JO, N° 22, du 9 février 1965, pp. 369/65.

⁴⁹ Directive du Conseil 75/319/CEE du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, JO, N° L 147, du 9 juin 1975, p. 13.

un processus de concertation volontaire pour les produits pharmaceutiques «de haute technologie» (ce mécanisme, soit dit en passant, est obligatoire dans le cas de produits issus de procédés biotechnologiques).

2. La directive 87/21 est le principal document qui régit l'utilisation par des sociétés de produits génériques des données confidentielles communiquées en vue de l'homologation d'un produit auprès des autorités sanitaires, étant donné qu'elle vise essentiellement à modifier l'article 4 de la directive 65/65. Selon le point 8 du deuxième alinéa de l'article 4, un deuxième déposant n'était pas tenu de fournir les données complètes touchant à l'innocuité et à l'efficacité d'un produit s'il était en mesure de produire une documentation bibliographique relative aux essais en matière d'innocuité et d'efficacité. Ces dispositions ont été supprimées par la directive 87/21; désormais, afin de ne pas avoir à fournir des informations complètes en matière d'innocuité et d'efficacité, le deuxième déposant doit être en mesure de démontrer que l'une des exceptions ci-après est applicable en ce qui le concerne:

- i) l'innovateur a *consenti* qu'il soit fait recours au dossier original établi sur les questions de sécurité et d'efficacité; ou
- ii) «par référence détaillée à la littérature scientifique publiée, présentée conformément à l'article 1^{er} paragraphe 2 de la directive 75/318⁵⁰, le ou les composant(s) de la spécialité pharmaceutique sont d'un usage médical bien établi et présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité»; ou
- iii) le produit générique est «essentiellement similaire» au produit d'un innovateur autorisé dans la Communauté depuis au moins six ans et commercialisé dans l'Etat concerné. Cette période est portée à 10 ans dans le cas de médicaments issus de procédés biotechnologiques (partie A) ou de médicaments de haute technologie (partie B) qui ont été examinés par le Comité des spécialités pharmaceutiques ainsi que cela a été dit précédemment. Les Etats membres peuvent étendre la période de six ans à 10 ans pour tous les produits, indépendamment des brevets arrivés à expiration, et, inversement, peuvent limiter la période correspondante pour les produits non issus de procédés biotechnologiques et n'entrant pas dans la catégorie des produits de haute technologie à six ans ou à l'expiration du brevet protégeant le produit original, la période correspondante la plus courte étant retenue.

Ainsi, en supposant que l'innovateur n'autorise pas une société de produits génériques à se reporter à son dossier d'homologation du produit original, la société peut fournir un dossier complet sur la sécurité et l'efficacité du produit — ce qui suppose qu'elle refasse tous les essais réalisés par l'innovateur — ou se prévaloir des exceptions ii) ou iii) ci-dessus.

Le sens de la deuxième exception étant vague, il est difficile d'en donner une interprétation précise. Toutefois, elle semble imposer une lourde tâche au déposant, en ce sens qu'il est demandé à celui-ci de se référer de façon détaillée à la littérature scientifique publiée, les indications ainsi fournies équivalant en somme quant à leur force et à leur effet aux résultats des essais réalisés en matière de sécurité et des essais cliniques. Il semble donc que, en vertu de cette exception, un déposant puisse obtenir l'homologation d'un produit générique en présentant une documentation bibliographique, sans avoir lui-même à procéder à des essais sur le produit générique en question, à condition qu'il puisse rassembler la documentation bibliographique requise, ce qui nécessite la publication de données fondamentales par l'innovateur. Il peut donc être difficile pour le déposant d'une demande d'homologation d'un produit générique d'arriver à ses fins en invoquant la deuxième exception, mais tout dépend dans une large mesure de la façon dont cette exception est appliquée dans le cadre de la législation des Etats membres.

Une interprétation possible de la deuxième exception consisterait à dire que tout déposant ultérieur doit fournir la preuve des essais pharmacologiques et toxicologiques et des essais cliniques réalisés en se référant à la littérature scientifique, ce qui, dans la pratique, pourrait se révéler extrêmement difficile. Tel semble être le point de vue, par exemple, de M. Fernand Sauer, administrateur principal à la Commission, qui est aussi avocat et pharmacien, et qui est le principal responsable de l'adoption de la directive par le Parlement européen et le Conseil⁵¹.

La troisième exception met l'accent, premièrement, sur la capacité des innovateurs de démontrer que leurs nouveaux procédés, substances chimiques et systèmes d'administration constituent effectivement des «médicaments de haute technologie» et, deuxièmement, sur le recours systématique par l'innovateur au Comité des spécialités pharmaceutiques (voir plus haut).

D. Application des dispositions par les Etats membres

1. Royaume-Uni

La Loi de 1968 sur les médicaments oblige la personne qui commercialise des médicaments délivrés

⁵⁰ Directive du Conseil 75/318/CEE du 20 mai 1975 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de spécialités pharmaceutiques, JO, N° L 147, du 9 juin 1975, p. 1.

⁵¹ Fernand Sauer. «Rules Governing Pharmaceuticals in the European Community», *Industrie Santé*, N° 117, décembre 1986.

sur ordonnance à obtenir une licence de produit et prévoit que l'administration chargée de délivrer les licences est tenue de prendre en considération la sécurité, l'efficacité et la qualité lorsqu'elle examine des demandes d'attribution de licences⁵². La loi de 1968 prévoit aussi que l'administration responsable ne peut refuser une licence pour des raisons de prix. Les modalités d'application de la législation pertinente figurent dans le règlement d'exécution de la loi et dans les directives qui ont été publiées.

La règle 4 du Règlement d'exécution de 1971 sur les médicaments (demandes de licences de produit et certificats d'essais cliniques et d'essais sur les animaux) permet de ne pas faire état de certaines catégories de données relatives à la sécurité, à l'efficacité et à la qualité dont le règlement peut par ailleurs indiquer que la communication est obligatoire. C'est sur la base de cette disposition que les directives publiées par l'administration chargée de délivrer les licences prévoient une procédure de dépôt simplifiée en ce qui concerne les produits qui sont déjà largement utilisés et éprouvés ou pour lesquels les informations pertinentes ont déjà été fournies quant au fond par le premier déposant⁵³.

Dans un memorandum daté du 12 décembre 1986⁵⁴, rédigé par l'un des principaux cabinets juridiques de Londres, est exprimée l'opinion que le règlement d'exécution de 1971 autorisant la procédure simplifiée peut être contestable si l'on considère par là que le prix figure parmi les facteurs dont tient compte l'administration chargée de délivrer les licences — qui se trouve aussi être pratiquement le seul acheteur de produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance au Royaume-Uni. Le memorandum reconnaît qu'il peut être difficile de prouver une assertion de ce genre.

Le memorandum précité attire l'attention sur l'article 107 de la Loi de 1968 sur les médicaments, qui exclut la possibilité pour quiconque, sauf la personne visée par la décision (c'est-à-dire le déposant), de contester l'une quelconque des décisions prises par l'administration chargée de délivrer les licences dans le cadre d'une procédure judiciaire. Etant entendu que la Cour supérieure [*High Court*] a un droit de regard déterminant, le seul argument envisageable serait de faire valoir que, en examinant une demande d'homologation de produits génériques, l'administration chargée de délivrer les licences divulgue des informations, ce qui peut impliquer une violation du secret. Il s'ensuit qu'il incombe au demandeur d'apporter les preuves nécessaires et les tribunaux ne sont pas très disposés à infirmer la décision d'un organe administratif en l'absence de preuves d'un comportement abusif.

L'utilisation par l'administration chargée de délivrer des licences des informations confidentielles fournies

par l'innovateur constitue dans la pratique un motif de réclamation. Le memorandum précité établit une distinction entre, d'une part, le fait pour l'administration responsable de *se fonder* sur des informations confidentielles fournies par l'innovateur et, d'autre part, l'*utilisation effective* de ces informations dans le cadre de l'instruction d'une demande d'homologation de produits génériques au titre de la procédure simplifiée (en divulguant des informations au déposant ou en lui fournissant une autre aide active). En admettant toutefois qu'il soit possible de prouver que l'administration chargée de délivrer des licences utilise effectivement dans une certaine mesure les données confidentielles fournies par l'innovateur pendant l'instruction d'une demande d'homologation de produit générique dans le cadre de la procédure simplifiée, il semble que ladite administration ne puisse pas échapper à une action en justice pour violation du secret.

L'Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) a demandé à l'administration chargée de délivrer des licences (c'est-à-dire au Département de la santé et de la sécurité sociale) [*Department of Health and Social Security (DHSS)*] de confirmer, lorsqu'elle examine une demande d'homologation de produit générique, qu'elle n'utilise absolument pas les informations fournies par le premier déposant. Le DHSS n'a pas encore répondu.

En ce qui concerne l'application des nouvelles directives, il semblerait que l'on puisse s'attendre dans les conditions actuelles que, en ce qui concerne la troisième exception, le Gouvernement du Royaume-Uni se prononcera en faveur de la disposition prévoyant une exclusivité de 10 ans pour tous les médicaments, qu'ils aient ou non été examinés par le Comité des spécialités pharmaceutiques. Parmi les interprétations qui ont été données de la deuxième exception, il en est une selon laquelle tout déposant ultérieur invoquant cette exception devra apporter la preuve des essais pharmacologiques et toxicologiques et des essais cliniques en se référant à la littérature scientifique⁵⁵.

2. République fédérale d'Allemagne

Selon la communication de l'Office fédéral de la santé en date du 30 mai 1979, les déposants «secondaires» peuvent se référer à la documentation fournie par le déposant principal sans le consentement de ce dernier, de façon à «éviter la répétition d'expériences sur des animaux et d'essais cliniques sur des patients et des volontaires»⁵⁶.

Le 21 août 1986, la Loi de la République fédérale d'Allemagne sur les médicaments a été modifiée à plusieurs égards. Au sujet des informations fournies

⁵² Loi de 1968 sur les médicaments. c. 67 art. 19.

⁵³ *Department of Health and Social Security Ref. MAL 2*.

⁵⁴ Richards Butler, memorandum: *Product Licenses — Misuse of Proprietary Information*, 12 décembre 1986.

⁵⁵ Fernand Saucr, *ibid.* note 51 *supra*.

⁵⁶ Dr. Otto May, «Die Regelung der Zweitannmelderfrage im Arzneimittelgesetz» [Statut du déposant secondaire en vertu de la Loi sur les médicaments], *Pharma Recht*, N° 6, 1986, pp. 254-261.

dans le cadre de demandes d'homologation auprès des autorités sanitaires, les modifications apportées prévoient qu'il est interdit pendant 10 ans pour une société de produits génériques ou pour une personne agissant au nom de celle-ci de se référer au dossier d'homologation d'une société pharmaceutique innovatrice⁵⁷. Le délai de 10 ans court à compter de la date de l'homologation du produit original. Du fait de cette disposition, les sociétés de produits génériques ne peuvent pas, sans le consentement de l'innovateur, faire homologuer leurs produits pendant une période de 10 ans à moins de fournir leur propre ensemble d'informations sur la sécurité et l'efficacité des produits.

Les nouvelles modifications ne portent que sur les produits pharmaceutiques homologués à l'origine en vertu de la Loi sur les médicaments depuis 1976 et, en particulier, ne s'appliquent pas aux demandes d'homologation de produits génériques déposées avant le 22 août 1986; toutefois, elles sont applicables même si les brevets allemands détenus par l'innovateur sur le produit visé arrivent à expiration pendant cette période d'exclusivité de 10 ans.

Il est néanmoins important de noter que le tribunal administratif de Berlin a rendu, le 10 février 1987, une ordonnance temporaire à l'encontre de l'Office fédéral de la santé, aux termes de laquelle cet office doit s'engager à ne pas donner suite aux demandes d'homologation de médicaments encore en suspens au 22 août 1986, s'il y est fait état des données fournies par l'innovateur sans le consentement de ce dernier. On ne sait pas encore si l'Office fédéral de la santé fera ou non appel de cette décision.

Lorsqu'une demande d'homologation de produit générique est incomplète et qu'il est dans l'intention du déposant de se référer partiellement ou totalement aux informations fournies par l'innovateur, l'Office fédéral de la santé doit en informer ce dernier. L'inventeur dispose ensuite d'un délai de deux mois pour s'opposer à cette demande d'homologation. L'opposition de l'innovateur a pour effet de rendre applicable l'interdiction de 10 ans à compter de la date de l'homologation du produit original.

3. France

Selon la législation française, l'ensemble des données accompagnant la demande d'homologation auprès des autorités sanitaires est la propriété de la société déposante et un tiers ne peut utiliser ces informations sans l'autorisation de l'innovateur. Un arrêté du 13 mars 1986 prévoit que les dossiers d'homologation auprès des autorités sanitaires figurent parmi les documents administratifs dont la communication au public par lesdites autorités constitue en droit français un manquement à l'obligation de secret⁵⁸. Cet arrêté

confirme donc le caractère éminemment confidentiel des données accompagnant les demandes d'homologation auprès des autorités sanitaires.

Toutefois, la protection précitée est en fait supprimée par l'article R.5133 (Décret du 20 septembre 1978) du Code français de la santé publique qui prévoit qu'une société de produits génériques qui souhaite faire homologuer une version générique d'une spécialité connue et éprouvée peut fournir des informations limitées consistant en une documentation bibliographique et une étude de biodisponibilité comparant le produit générique proposé et la spécialité connue et éprouvée. En d'autres termes, les sociétés de produits génériques ne sont pas tenues, en application de l'article R.5133, de produire la totalité des données exigées en matière de sécurité et en ce qui concerne les essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques lorsque le médicament de l'innovateur a déjà été expérimenté d'une manière suffisante sur l'homme pour que ses effets, y compris les effets secondaires, soient déjà connus. Le recours à la documentation bibliographique doit être justifié et il doit être démontré qu'il est satisfait aux normes et aux protocoles appropriés⁵⁹.

En ce qui concerne l'application des nouvelles directives, l'association regroupant les fabricants de produits pharmaceutiques en France aurait écrit aux autorités sanitaires en vue de demander une période d'exclusivité de 10 ans pour tous les produits pharmaceutiques. La réponse à cette demande n'est pas encore connue.

4. Espagne

En théorie, tous les déposants de demandes d'homologation de produits pharmaceutiques en Espagne sont tenus en vertu de la loi de fournir à la Direction générale des produits pharmaceutiques exactement le même type de données pharmacologiques et analytiques, conformément aux articles premier à 5 du Décret N° 1416/73⁶⁰. Il n'est établi aucune distinction entre les sociétés innovatrices et les sociétés de produits génériques. Un innovateur qui respecte les termes du Décret N° 1416/73 dispose, tout au moins en théorie, d'un certain nombre de recours possibles lorsque les autorités permettent aux sociétés de produits génériques de déposer des demandes d'homologation simplifiées compte tenu des informations déjà fournies par l'innovateur; c'est ainsi qu'il pourrait envisager d'intenter une action pour violation du secret, pour enrichissement sans cause ou concurrence illégale, et pour abus de droit.

Il est toutefois difficile de mettre en application la théorie juridique pour un certain nombre de raisons, dont la longueur des procédures. D'un point de vue pratique, le problème fondamental réside dans la

⁵⁷ Concrètement, aux alinéas 24a et 24b ajoutés à la deuxième modification de la Loi sur les médicaments.

⁵⁸ *Journal officiel de la République française* du 19 mars 1986.

⁵⁹ *Journal officiel de la République française* du 16 octobre 1978.

⁶⁰ *Boletín Oficial del Estado* du 30 juin 1973.

conception très formaliste du législateur espagnol en matière de loi de procédure. C'est ainsi qu'il serait nécessaire de prouver, conformément à la pratique établie, que les demandes d'homologation de produits génériques sont effectivement admises et instruites selon une procédure simplifiée.

III. Autres dispositions législatives et réglementaires nationales

Le Canada et la Nouvelle-Zélande sont deux autres pays qui méritent de retenir notre attention en ce qui concerne la protection des informations confidentielles qui doivent être divulguées aux pouvoirs publics en vertu de dispositions législatives et réglementaires.

A. Canada

Les alinéas l.a) et b) de la règle C.08.002 du Règlement promulgué en application de la Loi des aliments et drogues [*Food and Drugs Act*] prévoient que nul ne peut vendre ou faire de la publicité pour un nouveau produit pharmaceutique à moins qu'une «présentation de drogue nouvelle» satisfaisante n'ait été déposée auprès du Service de protection de la santé et tant qu'un avis de conformité n'a pas été délivré. Les alinéas 2.g) et h) de la même règle prévoient que les rapports détaillés des essais visant à établir l'innocuité et l'efficacité du nouveau produit pharmaceutique doivent être fournis dans le cadre de la «présentation de drogue nouvelle»⁶¹.

La loi parle de «drogue nouvelle» mais ne précise pas à quel moment une «drogue nouvelle» devient une «drogue ancienne», cette dernière expression n'étant d'ailleurs jamais utilisée dans le texte de la loi. Le service de protection de la santé a suggéré qu'un produit pharmaceutique continue d'être considéré comme nouveau lorsqu'il existe des problèmes non résolus sur le plan de l'efficacité et en cas d'évolution des principes d'utilisation ou lorsque des effets indésirables viennent d'être détectés. La loi ne contient aucune disposition particulière permettant à un fabricant de produits génériques de déposer une «présentation de drogue nouvelle» contenant moins de données que celle qu'est tenu de déposer d'après les règles précitées tout autre fabricant (innovateur).

On a longtemps cru que le service de protection de la santé se référait au dossier de l'innovateur avant de délivrer un avis de conformité pour un produit générique. Un avis juridique donné au sein du Service de protection de la santé en 1985 en vertu de la Loi sur l'accès à l'information précise que la loi ne contient aucune disposition allant dans ce sens et que, d'une façon générale, chaque «présentation de drogue nouvelle» doit se suffire à elle-même. Malgré cela et les

directives du Service de la protection de la santé qui disent le contraire, il semble que le Service de protection de la santé puisse avoir accès au dossier des innovateurs et adopter une formule de bioéquivalence en vertu de laquelle un produit pharmaceutique nouveau est considéré en fonction des qualités d'un autre produit pharmaceutique nouveau.

La *common law* canadienne concernant la protection des informations confidentielles fournies par les innovateurs en vue de l'homologation d'un produit auprès des autorités sanitaires reconnaît, tout au moins en théorie, un certain nombre de motifs qui peuvent être invoqués en vue d'intenter une action contre une société fabriquant des produits génériques qui cherche à faire homologuer un produit auprès des autorités sanitaires sans avoir procédé à des essais complets en matière d'innocuité et d'efficacité. En outre, il existe en principe certaines actions qui peuvent être intentées contre le Service de protection de la santé. Toutefois, l'efficacité des actions envisageables à cet égard n'a pas encore été testée dans la pratique.

B. Nouvelle-Zélande

Bien que la Nouvelle-Zélande soit un petit pays et constitue un marché pharmaceutique relativement secondaire, le caractère confidentiel des données fournies à l'appui des demandes d'homologation auprès des autorités sanitaires est devenu pour le Département de la santé à Wellington une question de droit importante⁶².

La Loi de 1981 sur les médicaments [*Medicines Act*], ainsi que les textes réglementaires adoptés en vertu de cette loi (principalement le Règlement d'exécution de la Loi sur les médicaments promulgué en 1984 et le Guide du Département de la santé, dont on peut soutenir qu'il a valeur de texte réglementaire) obligent tous les requérants d'une licence autorisant la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques à fournir à l'appui de leurs demandes des données suffisantes en matière de sécurité et d'efficacité. La loi n'établit aucune distinction entre produits pharmaceutiques originaux et produits pharmaceutiques génériques; chaque catégorie doit être traitée de la même façon en vertu de la loi. Celle-ci ne reconnaît pas au Département de la santé le pouvoir d'appliquer une procédure simplifiée.

La Loi sur les médicaments et son règlement d'exécution contiennent des dispositions strictes qui obligent les déposants de demandes d'homologation à fournir aux autorités sanitaires des informations convaincantes en matière de sécurité et d'efficacité. Le Département de la santé est tenu, en vertu de ces dispositions législatives et réglementaires, d'examiner ces données avant d'homologuer un produit. Il n'est pas possible de se soustraire à cette procédure en recourant à

⁶¹ Loi des aliments et drogues, R.S.C. 1970, chap. 527.

⁶² *Pfizer Laboratories Limited and Another v. Director-General of Health and Another*.

la Loi sur l'information officielle ou en se fondant sur les données fournies par l'innovateur au département. Ce genre de procédure simplifiée constituerait un motif de contestation de la validité de toute homologation accordée à une société de produits génériques. Il existe aussi plusieurs voies de recours possibles en vertu de la *common law* pour empêcher un usage abusif des informations confidentielles appartenant à l'innovateur. Une action pour violation du secret est envisageable, mais la révision judiciaire de la décision semble être la voie la plus évidente.

IV. Conclusion

Les sociétés ont besoin de bénéficier d'une protection pour les informations et les données confidentielles qu'elles sont tenues de fournir aux organismes de contrôle. En l'absence de cette protection, rien ne les incite à réaliser les investissements importants en temps et en argent que nécessite la préparation de ces données. Cette protection n'est pas nécessairement liée à l'éventuelle protection du produit par un brevet. En tout état de cause, le produit en question peut dans bien des cas ne pas être protégé par un brevet en raison notamment de la lenteur du processus d'approbation fixé par la réglementation. Ce besoin de garanties doit toutefois être considéré dans le contexte d'une politique des pouvoirs publics résolument favorable à une divulgation totale des informations. Ainsi que nous l'avons vu, les organismes de contrôle et les tribunaux des différents pays n'ont pas encore pu pleinement concilier ces impératifs antagonistes. Sécurité et équité, tels sont les objectifs que le législateur devrait avoir à l'esprit pour parvenir à une solution satisfaisante: sécurité du consommateur et équité pour l'innovateur.

Sécurité

N'est-il pas dangereux pour les autorités sanitaires d'inférer que toutes les données cliniques, toxicologiques et autres fournies par l'innovateur à l'appui de son produit peuvent être appliquées aux versions génériques, ce qui évite aux sociétés de produits génériques d'avoir à réaliser leur propres études cliniques et toxicologiques afin d'apporter la preuve de l'innocuité et de l'efficacité de leurs propres produits ?

La plupart des autorités sanitaires exigent des sociétés de produits génériques qui cherchent à faire homologuer un produit qu'elles fournissent un certain nombre d'informations déterminées sur la fabrication du médicament générique et présentent une étude de biodisponibilité comparant le médicament générique proposé au médicament portant un nom commercial. Les études de biodisponibilité réalisées consistent à évaluer la concentration du médicament dans le sang de volontaires sains à différents moments après l'absorption du médicament. Les degrés de concentration du médicament dans le sang permettent

d'évaluer le taux et la capacité d'absorption. Si le taux et la capacité d'absorption du produit générique ne sont pas sensiblement différents des données correspondant au médicament portant un nom commercial, les deux médicaments sont dits « bioéquivalents ». Les autorités sanitaires en déduisent que l'ensemble des données cliniques fournies pour le médicament portant un nom commercial peuvent être appliquées à la version générique, de sorte que la société de produits génériques n'a pas besoin de fournir d'autres données attestant l'innocuité et l'efficacité du produit. Ainsi, l'innocuité et l'efficacité d'un produit générique sont établies *par déduction* et ne sont pas *prouvées* directement.

Du fait de différences en ce qui concerne les excipients, la dimension des particules, la dispersion, le pH, la stabilité, le degré de compression du comprimé, etc., les produits pharmaceutiques génériques s'écartent — parfois dangereusement — du produit original éprouvé, même si, strictement parlant, ils peuvent être « bioéquivalents ». L'élaboration selon des formules différentes notamment de phénytoïne, de griséfulvine, de digoxine, de cimétidine, de lévothyroxine et d'ASA entéro-résistante a donné des versions génériques de médicaments offrant une efficacité moindre ou présentant une plus grande toxicité. Un bon exemple est constitué par la version générique de l'analgésique ibuprofène au Canada, qui a été retiré de la pharmacopée, une fois établi que la version générique était absorbée dans le sang du malade beaucoup plus lentement que le produit original sur lequel les autorités sanitaires disposaient de toutes les données en matière de sécurité et d'efficacité.

Il semble que les études elles-mêmes aient aussi posé des problèmes. Il paraît qu'en 1987, des médecins ont reçu une mise en garde du Ministère australien de la santé les invitant à ne pas prescrire à de nouveaux malades, jusqu'à nouvel avis, 33 produits pharmaceutiques génériques délivrés sur ordonnance, du fait des craintes suscitées par les insuffisances des données relatives à la bioéquivalence fournies par le laboratoire concerné. En 1986, il semblerait aussi que 20 produits pharmaceutiques génériques, tous homologués à partir des données provenant du même laboratoire, aient été retirés du marché australien par suite des craintes suscitées par le risque de non-équivalence biologique.

Par ailleurs, la plupart des organismes de contrôle sont d'avis que, pour la plupart des composés chimiques, la bioéquivalence constitue un élément suffisamment probant en matière de sécurité. Ils font valoir qu'il est relativement rare que des problèmes soient signalés à propos des produits génériques.

Équité

La diminution des coûts de la santé est un objectif important pour tout gouvernement. Il s'ensuit, ainsi que nous l'avons constaté, une tendance de plus en plus forte depuis quelques années à accorder dans de nombreux pays — explicitement ou, plus souvent, implicitement

— aux administrations le droit d'utiliser et/ou de divulguer à des tiers des données scientifiques fournies à l'appui de demandes d'homologation de médicaments et, aux Etats-Unis, d'autres produits chimiques également.

Ces initiatives tendant à abolir ou à atténuer le caractère confidentiel des données fournies en vue de l'homologation d'un produit ont été appuyées par les fabricants de produits génériques, qui, à court terme, auraient tout à gagner commercialement parlant de la divulgation intégrale des informations confidentielles correspondantes. Elles ont aussi bénéficié du soutien de certaines organisations de consommateurs, d'après lesquelles le processus d'homologation devrait se dérouler dans la transparence de sorte que le public puisse faire part de ses propres constatations ou émettre des objections.

Les dépenses supportées par l'innovateur en ce qui concerne la production et le rassemblement de données pharmacologiques, toxicologiques et cliniques détaillées sur un médicament nouveau ou un autre produit chimique sont très élevées et s'alourdissent. L'innovateur a intérêt à engager de telles dépenses s'il peut espérer, grâce au succès de son produit, récupérer sa mise de fonds et rentabiliser raisonnablement son investissement en jouissant temporairement d'un monopole de commercialisation et/ou en autorisant d'autres fabricants, contre paiement d'une redevance, à fabriquer et à commercialiser le produit sous licence. La concrétisation de cette perspective repose tout au moins en partie sur le respect du caractère confidentiel des données fournies dans la demande d'homologation ainsi que sur les droits de brevets.

Abolir ou restreindre le caractère confidentiel des données fournies dans la demande d'homologation reviendrait donc à freiner l'investissement consacré à la découverte et à la mise au point de médicaments nouveaux et d'autres composés chimiques utiles et dissuaderait le groupe de plus en plus restreint de fabricants innovateurs de continuer à investir de l'argent dans la recherche chimique compte tenu des risques que présente ce genre d'entreprise. A long terme, toute baisse notable de l'investissement en faveur des travaux de recherche et de réalisation aboutirait inévitablement à une diminution du nombre des composés nouveaux disponibles. Cette évolution irait, soit dit en passant, à l'encontre des intérêts à long terme des fabricants de produits génériques, qui disposeraient, le moment venu, de moins de produits à copier. En outre, et il s'agit d'un élément plus important, cela coûterait très cher à la société; une foule d'éléments — mis en lumière par les nombreuses études économiques qui ont été publiées⁶³

— montrent en effet que la mise sur le marché et l'utilisation de médicaments modernes se traduisent pour la société par des avantages économiques nets très importants.

Le volume et l'augmentation des dépenses supportées par les fabricants innovateurs en ce qui concerne la production et le rassemblement de données pharmacologiques, toxicologiques et cliniques détaillées sont confirmés par les faits. Sur la base d'une étude portant sur les dépenses consacrées aux travaux d'étude et de réalisation par 14 fabricants de produits pharmaceutiques aux Etats-Unis⁶⁴, il a été calculé que, en 1976, la découverte et la mise au point d'une nouvelle substance chimique offerte sur le marché revenaient en moyenne au total à 54 millions de dollars, et que, sur ce total, 23,6 millions de dollars (c'est-à-dire 43,7%) étaient imputables aux essais réalisés une fois les nouveaux médicaments analysés et aux essais toxicologiques précliniques sur les animaux.

La législation de nombreux pays contient des dispositions assurant une protection contre l'utilisation non autorisée de secrets d'affaires. Certaines informations nouvelles obtenues par le déposant d'une demande d'homologation d'un composé chimique pendant les essais correspondants constituent des informations scientifiques présentant une valeur commerciale et sont considérées comme strictement confidentielles par le déposant. Ces informations équivalent à des secrets d'affaires et devraient bénéficier de la même protection que ces secrets.

En résumé, face aux orientations divergentes qui s'offrent aux pouvoirs publics, il semble que la meilleure solution consisterait à protéger, en tant que secrets commerciaux, les éléments de la demande d'homologation qui peuvent être considérés comme tels. C'est lorsque l'innocuité et l'efficacité de chaque médicament doivent être prouvées, et non pas établies par déduction, que les intérêts du consommateur sont le mieux servis. En outre, à long terme, le consommateur bénéficiera directement des inventions suscitées par les avantages inhérents à un système équitable.

Analyse der Gripeschutzimpfung, Francfort, 1973; d) S. Peltzman, *Regulation of Pharmaceutical Innovation*, American Enterprise Institute, Washington, 1974, pp. 51-73; e) Battelle-Institut, *Kosten-Nutzen-Analyse der Poliomyelitis*; f) P. Stolz, *Psychopharmaka — Volkswirtschaftlich Analysiert*, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, 1974; g) M. Brand et al., *Kosten-Nutzen-Analyse Antidepressiva*, Springer-Verlag, 1975; h) Netherlands Economic Institute, *Present Cost of Peptic Ulceration to the Dutch Economy and Possible Impact of Cimetidine on this Cost*, Rotterdam, 1977; i) Robinson Associates Inc., *The Impact of Cimetidine on the National Cost of Duodenal Ulcers*, Bryn Mawr, Pennsylvanie, 1978; j) Swedish Institute for Health Economics, «Magsårssjukdomens».

⁶⁴ R.W. Hansen, «The Pharmaceutical Development Process, Estimates of Development Costs, Etc.», in R.I. Chien, éd., *Issues in Pharmaceutical Economics*, D.C. Heath & Co., Lexington, Massachusetts, 1979, pp. 151-181.

⁶³ a) H. Brungger, «Health in Cost-Benefit Analysis, the Case of the New Drug L-Dopa», *Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik*, 1972, Vol. 108, pp. 347-375; b) B. Lindholm, «Poliovaccinets Samhällsekonomiska Lonsamhet», *Statens Medicinska Forskningsråd*, Rapport N° 1, 1973; c) Battelle-Institut, *Kosten-Nutzen-*

La protection des données à caractère confidentiel communiquées à des autorités publiques, particulièrement en ce qui concerne les produits chimiques

Examen de certaines législations européennes

J.-M. DEVOS*

Avant-propos

Jusqu'il y a peu d'années, la protection des données à caractère confidentiel était rarement perçue comme formant une matière spécifique du droit. Dans la plupart des systèmes juridiques européens, le «droit de la confidentialité» n'a pas été développé comme un ensemble autonome de normes qui soit à la fois cohérent et complet. La protection des données a généralement été traitée dans le cadre des dispositions générales sur l'obligation de discrétion des fonctionnaires ou dans des réglementations spécifiques. Ainsi qu'on le verra dans le cadre de cette étude, une évolution vers une reconnaissance explicite de la «confidentialité des données» s'est dessinée sous l'influence notamment des organisations internationales économiques chargées de favoriser les mouvements de produits et le commerce entre Etats.

Des controverses subsistent entre auteurs quant à la nature exacte des droits détenus par les propriétaires de données¹. On s'accorde toutefois généralement pour reconnaître que de tels droits existent bien et qu'il serait inacceptable que le propriétaire des données perde les avantages que lui confère une connaissance acquise grâce à son inventivité et son activité industrielle. A la différence du titulaire d'un brevet, le propriétaire de données ne bénéficie toutefois d'aucun titre public lui assurant une protection directe pour une invention.

Nous allons voir dans cette étude dans quelle mesure les droits de plusieurs Etats ainsi que le droit de la Communauté économique européenne (CEE) répondent à la nécessité de protéger des informations reçues par les administrations.

On examinera, dans la *première partie* de l'étude, comment le droit de plusieurs Etats européens assure la protection des informations confidentielles. On verra également comment les législations de plusieurs pays traitent la question dans le contexte plus spécifique du contrôle des produits chimiques en vue de leur mise sur le marché. Cet examen portera notamment sur le droit belge, examiné ici à titre d'exemple de l'application du régime communautaire mais également sur les régimes néerlandais, français, allemand et britannique. Certaines questions ont été délibérément omises des exposés nationaux dans la mesure où elles ont été harmonisées en grande partie sur le plan international.

La *seconde partie* de l'étude traite des mesures adoptées par un ensemble supranational comme celui du Marché commun qui a introduit une harmonisation très poussée fondée sur la confiance mutuelle et sur la reconnaissance du droit de la confidentialité dans les échanges de données entre Etats. On verra ensuite comment — sur un plan plus large mais moins contraignant — l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a développé des principes communs à ses membres dans le cadre du programme sur le contrôle des produits chimiques.

Première partie Examen de différents systèmes juridiques nationaux de protection des données à caractère confidentiel

Chapitre I: Le droit de la Belgique

Dispositions générales sur la protection des informations détenues par l'administration — le secret profes- sionnel et le devoir de discrétion

Le système législatif belge connaît depuis longtemps le principe du respect obligatoire par l'autorité des informations qui lui sont communiquées.

* Conseil juridique, Conseil européen des fédérations de fabricants.

¹ C'est à dessein que nous utilisons le terme propriétaire. Il semble bien en effet qu'une majorité de la doctrine des Etats s'accorde actuellement pour reconnaître que la protection juridique du secret industriel, de même que la protection du savoir-faire, découlent d'un droit de propriété.

Cette approche a notamment été utilisée par le Groupe d'experts sur le caractère confidentiel des données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui a nettement tranché en faveur du droit de propriété intellectuelle.

Les notions de «donnée à caractère confidentiel» ou de «secret commercial ou industriel» ne sont pas définies par la loi et sont laissées à l'appréciation des tribunaux.

Il ne fait pas de doute que l'ordre juridique belge protège l'information fournie à une autorité, soit par la sanction pénale (article 458 du Code pénal) soit en application des dispositions applicables aux agents de l'Etat (article 982 du Statut des agents de l'Etat).

L'article 458 du Code pénal fait obligation à toute personne «dépositaire par état ou par profession» de ne pas révéler les secrets qu'on lui confie sous peine d'un emprisonnement ou d'une amende. Les seules exceptions à cette règle sont le cas où le détenteur du secret est appelé à rendre témoignage en justice et celui où la loi l'oblige à faire connaître ces secrets. Cette disposition vise tout autant des catégories professionnelles aussi diverses que les médecins et pharmaciens, mais également les fonctionnaires. Ces derniers sont en outre soumis à une obligation expresse de non divulgation qui est reprise à l'article 9, alinéa 2) du *Statut des agents de l'Etat* (Arrêté royal du 20 octobre 1937). Les fonctionnaires n'ont pas le droit de révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret «de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques». L'interdiction s'applique aux agents de l'Etat qui ont cessé leurs fonctions.

La violation de l'obligation de secret peut entraîner des sanctions d'ordre disciplinaire ou pénal mais également une mise en oeuvre de la responsabilité civile de l'agent de l'administration qui s'est rendu coupable d'une indiscrétion fautive.

La règle générale de l'obligation de secret professionnel et du devoir de discrétion des agents de l'autorité se traduit dans de très nombreux textes légaux. Les réglementations spécifiques relatives au contrôle des produits impliquant la communication de données à l'administration ne font pas exception à la règle. Elles l'étendent même aux personnes qui ne sont pas soumises au Statut des agents de l'Etat mais également aux membres non fonctionnaires de commissions appelées à traiter de tels dossiers. Ainsi l'article 5, alinéa 6), de l'Arrêté royal du 24 mai 1982 stipule-t-il que

«toute personne participant ou appelée à participer aux travaux de la Commission des produits dangereux est tenue d'observer la discrétion la plus absolue sur tout renseignement ou document dont elle aurait eu connaissance au cours ou à l'occasion de ces travaux».

Dispositions spécifiques visant à garantir la protection des données dans la réglementation relative au contrôle des produits chimiques

Les règles fixées par le droit communautaire dans le cadre de la directive sur le contrôle des substances chimiques se retrouvent dans l'Arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché des substances

pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement².

Demande de traitement confidentiel. La personne ou l'entité («le notifiant») qui communique un dossier à l'administration peut indiquer les informations dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles, en conséquence, elle revendique le secret vis-à-vis de toute personne autre que les autorités compétentes belges et les autres Etats membres des Communautés européennes, ainsi que la Commission³.

Le notifiant doit toutefois fournir les «justifications nécessaires» à l'appui de sa demande de traitement confidentiel.

Décision de l'autorité. Le ministre prend la décision d'accorder le traitement confidentiel au vu de l'avis de la Commission des produits dangereux qui a la mission d'instruire les dossiers de notification qui lui sont soumis. En cas de contestation suite à un refus d'accorder le traitement confidentiel, la décision ministérielle est susceptible d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Il faut remarquer que si le notifiant rend lui-même publiques les informations dont le traitement confidentiel est reconnu, il est tenu d'en informer au préalable le ministre.

Informations ne pouvant bénéficier du traitement confidentiel. Conformément à ce qui est prévu dans la directive communautaire 79/831, un certain nombre d'informations relatives à la santé et à la sécurité des personnes ne peuvent relever du secret et ne peuvent donc bénéficier d'un traitement confidentiel. Ces informations doivent pouvoir être largement accessibles.

Il s'agit des données suivantes:

- le nom commercial de la substance;
- certaines données physico-chimiques de la substance;
- les possibilités de rendre inoffensive la substance;
- l'interprétation des essais toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que le nom de l'organisme qui a effectué les essais requis dans le dossier de notification;
- les méthodes et précautions recommandées ainsi que les mesures d'urgence.

Communication à des autorités compétentes des autres pays des Communautés

Les informations confidentielles sont communiquées par l'autorité belge dans la mesure où la sauvegarde du secret est aussi stricte dans le(s) pays de réception qu'elle l'est en Belgique. La réglementation prévoit que le notifiant est entendu préalablement à la communication des informations secrètes par l'autorité belge.

² Arrêté royal du 24 mai 1982.

³ Article 8 de l'Arrêté royal du 24 mai 1982.

Dans la ligne des principes de l'OCDE et conformément au système communautaire, il y a donc une évaluation préalable au traitement confidentiel prévalant dans le pays dont l'autorité demande une communication d'une donnée confidentielle.

Le notifiant est associé à cet examen qui peut porter sur les dispositions légales et réglementaires mais également sur la pratique et les mesures concrètes prises par l'autorité du pays demandeur.

On verra plus en détail dans la seconde partie de l'étude comment la question de l'échange entre Etats a été réglée au plan international.

On voudra également se référer à la seconde partie de l'étude pour l'examen du régime applicable au «second notifiant» d'un dossier. La législation belge reprend telles quelles les solutions du droit communautaire.

Chapitre II: Le droit des Pays-Bas

Dispositions générales sur la protection des informations détenues par l'administration — le secret professionnel et l'obligation de discrétion — le conflit potentiel avec le principe de l'accès du public

Le droit néerlandais prévoit d'une manière générale que les fonctionnaires et agents des services publics sont liés par l'obligation de secret en vertu de la Loi sur le personnel de l'administration et du Règlement général de la fonction publique.

Il y a lieu de noter que l'obligation de secret des agents de l'autorité se retrouve dans de nombreux textes et règlements régissant des matières spécifiques.

La situation aux Pays-Bas est toutefois exemplaire de l'antagonisme potentiel existant entre, d'une part, l'obligation de réserve des fonctionnaires et la protection des données et, d'autre part, le principe de transparence de l'administration.

La loi sur la «publicité» de l'administration⁴ prévoit que l'autorité doit communiquer une information en sa possession lorsqu'une demande en ce sens lui est adressée. Les particuliers disposent donc d'un droit d'accès explicite aux documents détenus par l'administration.

La loi énumère toutefois une série de limitations et d'exceptions aux principes de la transparence et de la publicité. C'est ainsi que le public n'a — par exemple — pas accès aux informations qui pourraient mettre en péril l'unité de la Couronne ou la sécurité de l'Etat. De même, l'autorité ne peut révéler des données qu'elle détiendrait qui intéressent la vie privée des individus.

L'article 4.c) de la loi sur la «publicité» prévoit explicitement que les données intéressant la vie des entreprises qui sont communiquées à titre confidentiel à l'administration par des personnes physiques ou morales ne peuvent être divulguées. Les informations commerciales ou industrielles fournies à l'adminis-

tration échappent donc au principe de la publicité à la condition que la personne les ayant communiquées l'ait fait à titre confidentiel et ait demandé que le secret soit protégé.

Les contestations relatives à un refus de document ou à une communication non justifiée peuvent faire l'objet d'un recours devant une section du Conseil d'Etat.

Dispositions spécifiques visant à garantir la protection des données et du notifiant dans le cadre du contrôle des produits chimiques

Le décret⁵ relatif à la protection de l'homme et de l'environnement contre les substances et préparations dangereuses met en oeuvre la directive du Conseil des Communautés européennes du 18 septembre 1979 (79/831/CEE) dans la législation néerlandaise.

Le dossier de notification. Conformément au système communautaire, toute personne qui a l'intention de produire ou d'importer une substance en vue de sa mise sur le marché doit notifier à l'administration un ensemble de données relatives aux effets possibles de la substance sur l'homme et sur l'environnement. Ces données concernent notamment l'identité, les caractéristiques et les dangers de la substance, son ou ses usages, les moyens de neutraliser ses effets nuisibles, les recommandations quant à son utilisation, etc.

L'autorité procède à une publication de la notification dans le *Journal du Gouvernement des Pays-Bas*. En outre, un dossier contenant une série d'informations est rendu accessible au public. Ce dossier contient toutefois les éléments qui ne peuvent être considérés comme confidentiels.

Demande de traitement confidentiel. Il appartient à la personne qui notifie le dossier de demander de manière explicite que soient gardées secrètes les informations de caractère confidentiel communiquées à l'autorité.

Le notifiant doit indiquer les raisons pour lesquelles il souhaite bénéficier du traitement confidentiel. La demande doit être justifiée par la nécessité de protéger des secrets commerciaux et n'a pas d'effet sur les données déclarées non confidentielles par la loi.

Informations ne pouvant bénéficier du traitement confidentiel. La loi néerlandaise exclut explicitement la protection du nom chimique d'une substance au stade de l'annonce d'une notification dans la gazette officielle du Gouvernement, ou au niveau du dossier accessible au public, ou encore au niveau de l'étiquetage obligatoire qui doit figurer sur l'emballage de la substance⁶.

⁵ Décret sur les substances chimiques du 5 décembre 1985.

⁶ La question du traitement du nom chimique d'une substance a fait l'objet de très nombreuses controverses entre l'industrie et les autorités communautaires et nationales. L'industrie s'est prononcée résolument pour la protection du caractère confidentiel du nom chimique lorsque ce même nom chimique constitue un secret de fabrique.

⁴ «Wet openbaarheid van bestuur» — Loi du 9 novembre 1978.

Les autres données qui ne peuvent bénéficier du secret sont reprises du droit communautaire (nom commercial, données physico-chimiques, méthodes de neutralisation, recommandations d'utilisation, recommandations en cas d'accident, noms des personnes chargées de tester la substance, etc.).

Décision de l'autorité. Il appartient à l'autorité administrative de décider si le traitement confidentiel est accordé ou si, au contraire, les données ne peuvent être tenues secrètes. La décision de traitement confidentiel ne peut en aucun cas s'appliquer aux données définies à priori comme non confidentielles par la loi.

Litige entre le notifiant et l'administration. Dans l'hypothèse d'un refus du traitement confidentiel par l'administration pour le motif que les données traitent des effets d'une substance ou préparation sur l'environnement, le notifiant est invité à soumettre un second dossier.

Le droit néerlandais se veut pragmatique et suggère que le notifiant transmette un texte qui n'entraîne pas la divulgation de données secrètes mais offre une information suffisante pour ce qui concerne les effets de la substance ou préparation sur l'homme ou l'environnement.

Cette nouvelle requête est soumise à une autorisation ministérielle.

Obligation de respecter le secret⁷

Les agents de l'administration ou même toute personne ayant une responsabilité dans la mise en oeuvre de la législation sur les substances chimiques ont l'obligation de garder secrètes les informations portées à leur connaissance, sauf lorsque la loi en dispose autrement de manière explicite.

Pour les questions relatives à l'échange international des données et aux droits du premier notifiant, on voudra se référer à la seconde partie de l'étude relative à l'harmonisation internationale.

Chapitre III: Le droit de la République fédérale d'Allemagne

Dispositions générales sur la protection des données détenues par l'administration — le principe de l'accès public restreint

Le droit de la République fédérale d'Allemagne se caractérise par le principe de l'accès public restreint aux actes administratifs⁸.

En vertu de ce principe, les documents détenus par l'administration peuvent être examinés mais uniquement par les personnes qui sont impliquées dans des procédures administratives concrètes. Il n'existe donc pas de droit généralisé et indistinct de consulter les

données détenues par l'administration. En règle générale, seules les personnes qui ont un intérêt légitime et concret au dossier administratif peuvent en prendre connaissance. En outre, la loi prévoit explicitement que les parties concernées par une procédure administrative ont le droit de demander la non-divulgence de leurs données par l'autorité administrative, particulièrement dans le domaine de la vie privée mais également pour les matières relatives au secret industriel et commercial (article 30 VwVfG).

Avant de divulguer des données, le Gouvernement doit obtenir l'accord de la personne qui les a fournies sauf s'il existe une disposition législative qui autorise ou ordonne expressément une telle divulgation.

L'équilibre entre l'«accès public» et le «droit au secret» varie suivant l'objet des législations spécifiques de la République fédérale d'Allemagne. Ainsi, dans le domaine du droit de l'environnement, l'obtention d'une licence d'exploitation pour certaines installations soumises à l'autorisation exige une étude d'impact pour l'environnement entourant l'usine, étude qui doit nécessairement être mise à la disposition du public.

Secret professionnel et devoir de discrétion. Les agents de l'autorité mais également de très nombreuses catégories professionnelles sont soumises à l'obligation de secret professionnel. Il en est ainsi des membres de profession médicale, des membres de profession juridique, y compris les conseils en brevets, des membres de sociétés de consultants, etc.

Une telle obligation découle notamment du droit administratif. Sa violation est réprimée sur le plan pénal. Ainsi le Code pénal prévoit-il que quiconque divulgue une information secrète détenue par lui, soit sur la vie privée d'un individu, soit dans le domaine des affaires ou du commerce, est punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement ou d'une amende⁹.

L'obligation de secret se retrouve en outre dans de très nombreuses lois et réglementations spécifiques.

La divulgation illicite de données détenues par l'administration peut être empêchée par une action intentée auprès des tribunaux administratifs.

Lorsqu'une telle divulgation a eu lieu en contravention de la loi, la personne lésée qui les a fournies peut intenter une action en dommages-intérêts devant les juridictions civiles.

Dispositions spécifiques relatives au secret des données dans le cadre du contrôle des produits chimiques

La matière est régie par la Loi sur la protection contre les substances dangereuses mieux connue sous le nom de «Chemikaliengesetz»¹⁰.

Le dossier de notification. Conformément aux normes communautaires, les fabricants et importateurs

⁷ Article 57 de la législation sur les substances chimiques du 5 décembre 1985.

⁸ Article 29 VwVfG (*Verwaltungsverfahrensgesetz*) [Loi sur la procédure administrative].

⁹ Article 203 StGB (*Strafgesetzbuch*) [Code pénal].

¹⁰ *Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen, Bundesgesetzblatt I*, 1980, p. 1718.

ont l'obligation de communiquer un dossier à l'administration avant de pouvoir mettre sur le marché une substance nouvelle. Le dossier contient un très grand nombre d'informations et notamment les caractéristiques d'identification de la substance, les informations relatives à son utilisation, les effets dommageables possibles, les quantités prévues pour la mise sur le marché, les méthodes d'élimination, etc. Le notifiant est également tenu de communiquer les résultats des essais relatifs aux effets toxiques et à la détermination des propriétés physiques et chimiques de la substance.

Demande de traitement confidentiel et décision de l'autorité. La personne qui souhaite bénéficier du traitement confidentiel des secrets industriels ou commerciaux contenus dans le dossier communiqué à l'administration en fait la demande. L'administration accorde un tel traitement sauf en ce qui concerne les données qui ne peuvent être considérées comme secrètes en vertu du droit communautaire et du *Chemikaliengesetz*. Il s'agit notamment du nom commercial de la substance, de ses propriétés physico-chimiques, des méthodes d'élimination, des recommandations sur les précautions à prendre et sur la manipulation en cas d'urgence ainsi que de l'emballage, de l'étiquetage, de l'évaluation des essais toxicologiques et écotoxicologiques, ainsi que du nom du responsable des essais.

Autres aspects du «Chemikaliengesetz». Outre les dispositions relatives au traitement par l'administration des données qui lui sont fournies par un notifiant, la loi sur les produits chimiques traite de manière extensive deux questions qui ont intensément été traitées au plan européen (Communautés européennes) et au plan international (OCDE).

Il s'agit d'une part de la question du «premier et du second notifiant» des données et d'autre part du problème difficile de la communication internationale des données.

Echange international des données. On reviendra plus en détail sur ces questions dans la seconde partie de l'étude. On notera simplement ici que la loi allemande s'inscrit dans la ligne des efforts internationaux visant à une harmonisation de ces matières, et notamment des principes de l'OCDE relatifs à l'échange de données confidentielles entre pays membres.

Chapitre IV: Le droit de la France

Dispositions générales sur la protection des données confidentielles

Le secret professionnel. En France, comme dans la plupart des pays européens, les fonctionnaires sont liés de manière explicite par l'obligation du secret professionnel. Il s'agit là d'une obligation qui fait partie intégrante du statut général des fonctionnaires¹¹ et dont la

violation entraîne une sanction pénale¹². Ainsi qu'on le verra ci-dessous, l'obligation se retrouve *expressis verbis* dans des législations spécifiques.

Accès du public à certains documents administratifs et exceptions — *Le secret en matière industrielle et commerciale.* La loi française du 17 juillet 1978 a introduit un droit d'accès du public à certains documents administratifs¹³. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés des données, etc.

La loi énumère un certain nombre d'exceptions au principe du libre accès. L'article 6 vise notamment les documents «renfermant les secrets en matière commerciale et industrielle» sans toutefois préciser le contenu de cette notion. C'est d'ailleurs le cas dans la plupart des législations similaires des autres Etats européens tant la notion semble difficile à cerner de manière suffisamment exhaustive. En droit français, la notion semble recouvrir celle de «savoir-faire» [*know-how*]. La loi prévoit que des arrêtés fixent les listes des documents administratifs qui ne peuvent être divulgués en raison de leur nature ou de leur objet.

La personne lésée par une divulgation illégale a la possibilité d'intenter une action en responsabilité civile de l'auteur du dommage. Elle peut en outre mettre en oeuvre la responsabilité pénale de l'auteur de la divulgation sur la base de la violation du secret professionnel.

Une «commission d'accès aux documents administratifs» statue sur les cas dans lesquels il existe un litige (refus de l'administration de communiquer un document).

Dispositions spécifiques sur la protection des données dans le cadre du contrôle des produits chimiques

La Loi française du 12 juillet 1977¹⁴ sur le contrôle des produits chimiques a introduit un système de déclaration préalable à la commercialisation de substances nouvelles et de substances présentant un danger. Cette loi a fait l'objet de certaines modifications afin de prendre en compte le régime communautaire introduit par la directive 79/831/CEE du Conseil des Communautés européennes. L'article 6 de la loi de juillet 1977 prévoit que

«les autorités administratives tiennent secrètes les informations relatives à l'exploitation et à la fabrication des substances et préparations tout en assurant sous forme appropriée la publicité des renseignements d'ordre toxicologique (...).»

¹² Article 378 du Code pénal. Cette disposition punit également les membres du corps médical en cas de violation du secret professionnel. L'article 418 du Code pénal protège le secret de fabrique et interdit aux employés d'une entreprise de divulguer sciemment les procédés de fabrication dont ils ont connaissance.

¹³ Loi No 78-753 du 17 juillet 1978.

¹⁴ Loi No 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques.

¹¹ Ordonnance du 4 février 1959.

La loi prévoit en outre que

«les personnes ayant accès aux dossiers et renseignements sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues à l'article 378 du Code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.»

Un décret d'application fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale des préparations¹⁵.

Le dossier de notification. Le dossier de notification est adressé par pli recommandé à l'autorité administrative compétente (Ministère de l'environnement). Le dossier se compose d'une déclaration de mise sur le marché et d'un dossier technique. Ce dernier contient un ensemble de données similaires à celles qui sont exigées par le droit communautaire et notamment la désignation commerciale de la substance, la formule chimique, les propriétés physiques et chimiques, les effets de la substance, les conditions d'utilisation, les résultats des essais de toxicité, etc.

Traitement confidentiel des données. L'article 4 du décret du 13 février 1985 pris en application de la loi du 12 juillet 1977 dispose que le déclarant doit joindre à son dossier, d'une part, un résumé de celui-ci et, d'autre part, la liste des données qu'il estime relever du secret industriel et commercial. Le décret précise que le secret ne peut être revendiqué ni pour la désignation chimique d'une substance susceptible d'être inscrite sur une liste de substances classées comme dangereuses pour l'homme et l'environnement, ni pour les informations qui ne peuvent relever du secret industriel et commercial en vertu de la loi.

Demande de traitement confidentiel. Il appartient au déclarant, le plus souvent une entreprise, de demander l'application du traitement confidentiel.

Décision de l'autorité. Il appartient à l'administration d'accorder ou non le traitement confidentiel lorsque celui-ci est demandé. D'éventuelles contestations sont réglées dans le cadre des recours administratifs ordinaires.

Rôle de la «Commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques». La Commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques est saisie par le ministre chargé de l'environnement. La commission est notamment compétente pour l'examen des dossiers techniques relatifs aux produits chimiques déclarés ainsi que pour les demandes ou propositions de classement sur la liste des produits dangereux.

A l'issue de l'examen d'un dossier de déclaration, la commission propose au ministre chargé de l'environnement d'arrêter les données chiffrées et les conclusions qu'elle a retenues dans une fiche de renseignements. Cette fiche doit être insérée au *Journal officiel de la République française* au plus tard neuf mois après la saisie de la commission. Aucune des mentions portées

sur ces fiches ne peut se rapporter à des données pour lesquelles le secret industriel et commercial a été revendiqué à bon droit par le déclarant.

Règles applicables à la commission d'évaluation en matière de protection des données à caractère confidentiel. En pratique, le président désigne au sein de la commission un rapporteur auquel l'examen du dossier est conféré. Le rapporteur peut faire appel à un expert. Tous deux sont tenus par l'obligation de discrétion. Le décret précise que le rapporteur est tenu de ne pas faire état devant la commission des données dont un déclarant a revendiqué à bon droit le caractère confidentiel. La réglementation limite ainsi explicitement le nombre de personnes ayant accès au secret, ce qui est conforme à l'une des revendications formulées par l'industrie.

Communications entre administrations. Lorsqu'il a été jugé recevable, le dossier technique est adressé au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de la santé et — en partie — aux ministres chargés de l'intérieur et des transports. Le décret contient des précisions intéressantes en ce qui concerne la communication aux «centres de traitement des intoxications». Le ministre chargé de la santé peut communiquer à de tels centres la formule chimique complète d'une substance et la composition intégrale des préparations qui la contiennent. Les données commercialement confidentielles qui seraient utiles à ces centres peuvent également leur être communiquées après avis du président de la commission d'évaluation.

Le ministre chargé de la santé a toutefois l'obligation de faire connaître au déclarant la nature des informations communiquées aux centres. Il doit en outre prendre toutes mesures utiles afin que ces derniers assurent le respect du caractère confidentiel des données qui leur ont été communiquées.

Autres questions. Pour les questions relatives à l'échange international des données et au «second notifiant», on verra se référer à la seconde partie de l'étude («Les efforts d'harmonisation internationale du traitement confidentiel des données»).

Chapitre V: Le droit du Royaume-Uni

Dispositions générales sur le secret professionnel et l'interdiction de divulgation

La divulgation non autorisée d'informations officielles est réprimée sur le plan pénal (Loi sur les secrets officiels de 1911).

Des lois spécifiques interdisent explicitement une telle divulgation dans les matières les plus diverses. Ainsi, la loi sur les statistiques du commerce protège les entreprises contre la communication à des tiers d'informations individuelles les concernant. La législation relative à la santé et à la sécurité interdit les divulgations non autorisées de données fournies par les entreprises.

¹⁵ Décret No 85-217 du 13 février 1985 portant sur le contrôle des produits chimiques.

La common law et la violation du secret. On ne s'étonnera guère que la *common law* ait érigé en quasi-délit la violation du secret [*breach of confidence*] lorsque des informations confidentielles ont été divulguées sans autorisation et que ce fait a entraîné un préjudice pour la personne dont émanent les informations.

Les conditions requises pour qu'il y ait *breach of confidence* sont les suivantes: le demandeur (par hypothèse la personne dont émane l'information) doit établir:

- le caractère confidentiel de l'information;
- la divulgation par un tiers alors que ce dernier avait l'obligation de respecter le caractère confidentiel;
- l'utilisation non autorisée de l'information.

L'obligation de confidentialité s'étend au tiers qui reçoit ou a connaissance des informations confidentielles lorsqu'il sait ou devrait savoir qu'il les a obtenues en violation du secret.

Sur demande du propriétaire des informations, les tribunaux britanniques peuvent rendre une ordonnance par laquelle toute divulgation non autorisée est interdite. Ils peuvent également accorder une indemnisation du préjudice subi, par le propriétaire des données, lorsque la divulgation illégale a eu lieu.

Accès aux documents publics. Sauf exceptions reprises dans les lois particulières, les documents administratifs ne sont pas accessibles au public. La législation sur les documents publics prévoit que pour être communiqué un document doit être classé comme «document public». En règle générale, un document devient accessible au public 30 ans après sa rédaction, ceci sous réserve d'une protection plus étendue qui peut, le cas échéant, être adoptée dans des cas particuliers.

Certaines législations particulières prévoient néanmoins la divulgation de certaines informations de caractère industriel et commercial. Ainsi, les dispositions relatives à l'aménagement du territoire prévoient, par exemple, que les personnes qui sollicitent une autorisation d'implantation d'usines sont tenues de fournir des informations détaillées sur le site et l'installation.

Dispositions spécifiques sur la protection des données dans le cadre du contrôle des produits chimiques

La Loi sur l'hygiène et la sécurité du travail¹⁶ autorise l'adoption de règlements imposant aux fabricants ou importateurs de produits chimiques de notifier aux autorités les caractéristiques de leurs produits. Le Règlement sur la notification des nouvelles substances¹⁷ met en oeuvre au Royaume-Uni la directive 79/831/CEE.

Le dossier de notification. A l'instar de ce qui est prévu dans le régime communautaire, le fabricant ou l'importateur a l'obligation d'envoyer au *Health and*

Safety Executive un dossier de notification, ceci dans un délai de 45 jours avant la mise sur le marché [*supply*] d'une quantité supérieure à une tonne.

La notification contient notamment:

- un dossier technique fournissant les informations nécessaires à l'évaluation des risques que la substance peut représenter pour l'homme et pour l'environnement, y compris les résultats des études et tests de la directive;
- une déclaration sur les effets négatifs de la substance en fonction des usages envisagés;
- les propositions et recommandations pour l'usage de la substance, etc.

Traitement confidentiel des données. Le règlement de 1982 dispose qu'il appartient à la personne qui fait la notification d'indiquer quelles sont les informations qui devront bénéficier du traitement confidentiel. La demande doit être justifiée par le demandeur. L'acceptation entraîne une protection stricte des données. L'autorité compétente a l'obligation d'informer le notifiant avant toute communication à un tiers si une telle communication est nécessaire.

Certaines informations ne sont pas protégées par la confidentialité. Il s'agit notamment du nom commercial de la substance, de certaines données physico-chimiques, des méthodes pour rendre la substance inoffensive, de l'interprétation des tests toxicologiques et écotoxicologiques, des mesures d'urgence, des recommandations d'usage, etc.

Autres questions. Pour les questions relatives à l'échange international des données, on voudra se référer à la seconde partie de l'étude sur l'harmonisation internationale. Il est toutefois utile de relever ici que la réglementation prévoit *expressis verbis* que l'autorité compétente britannique [*Health and Safety Executive*] peut refuser de communiquer des informations confidentielles relatives à une notification à une autre autorité compétente d'un Etat membre lorsque cette autre autorité n'applique pas une législation ou des procédures administratives assurant la protection des informations commercialement sensibles qui soient au moins aussi sévères que les dispositions prévues par la directive (articles 7.3) et 11.4)) mais également par les dispositions du Règlement sur les substances nouvelles et ses procédures d'application ainsi que par toute disposition du droit britannique applicable en matière de divulgation d'informations.

Le Royaume-Uni fait ainsi un usage très large de la possibilité qui lui est octroyée en vertu du droit communautaire mais également des principes de l'OCDE.

¹⁶ *The Health and Safety at Work Act 1974.*

¹⁷ *The Notification of New Substances Regulations 1982.*

Deuxième partie

Les efforts d'harmonisation internationale du traitement confidentiel des données

Chapitre I: Le droit des Communautés européennes et le contrôle des produits chimiques

Le droit communautaire et le secret professionnel

Les auteurs du Traité de Rome ont clairement exprimé le principe du secret professionnel qui lie strictement les agents des institutions.

L'article 214 du traité stipule:

«Les membres des institutions de la Communauté, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de la Communauté sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.»

L'obligation est reprise dans de très nombreux textes communautaires. Plusieurs aspects méritent d'être soulignés:

- L'obligation pèse sur un très grand nombre de personnes, fonctionnaires et agents mais également «membres des comités». Cette dernière expression vise les personnes qui, sans appartenir à la fonction publique européenne, participent aux activités des comités et groupes de travail établis dans un but spécifique d'application du droit communautaire. L'article 214 est applicable aux fonctionnaires nationaux et aux experts qui sont appelés à participer à de telles activités.
- L'obligation est illimitée dans le temps puisqu'elle s'applique même après la cessation des fonctions.
- L'article 214 mentionne explicitement les renseignements relatifs aux entreprises assurant ainsi une protection non équivoque des secrets liés à la vie des affaires.

Le principe contenu à l'article 214 du Traité de Rome est repris à l'article 17 du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Cette disposition précise notamment que le fonctionnaire ne doit communiquer, sous quelque forme que ce soit, à une personne non qualifiée pour en avoir connaissance, aucun document ou aucune information qui n'aurait pas été rendu public. La divulgation d'une information, même sous une forme autre que l'information intégrale, est donc prohibée.

Les sanctions disciplinaires de la violation du secret peuvent être le blâme, la rétrogradation, la déchéance du droit à la pension, etc. Le fonctionnaire peut en outre être tenu de réparer le préjudice subi par les Communautés européennes en raison de fautes personnelles graves commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Sur le plan civil, la victime d'une violation du secret professionnel pourra mettre en oeuvre la responsabilité des Communautés européennes si l'acte accompli constitue le prolongement nécessaire des missions confiées aux institutions communautaires en vertu d'un rapport interne et direct. Si l'acte accompli ne répond pas aux critères de prolongement nécessaire des missions confiées aux institutions et de rapport interne et direct, la responsabilité civile personnelle de l'agent pourra être mise en jeu devant une juridiction nationale compétente, l'immunité prévue à l'article 12 du Protocole sur les privilèges et immunités ne protégeant pas l'agent dans ce cas.

Au plan pénal, il y a lieu d'opérer une distinction selon que l'agent agit en qualité officielle ou non. Si l'agent viole l'obligation de secret en qualité officielle, il n'est responsable de ses actes qu'envers les Communautés et il est protégé par l'immunité de juridiction¹⁸. Si, par contre, il n'agit pas en qualité officielle, il s'expose aux poursuites et sanctions du pays où il se trouve au moment des faits.

Dispositions spécifiques relatives à la protection des données dans le contexte du contrôle des produits chimiques

La notification de données dans le système de la directive 79/831/CEE. La directive du 18 septembre 1979¹⁹ a introduit sur le territoire des Communautés un système unique de contrôle de la mise sur le marché de substances dangereuses nouvelles. Les Etats ont l'obligation de se conformer à la directive. Le système repose notamment sur l'obligation de notification des substances chimiques dites nouvelles, et ceci 45 jours avant leur mise sur le marché. Elle impose en outre des obligations précises quant à l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. La directive suppose la réunion d'un très grand nombre d'informations et d'un dossier technique par les fabricants ou importateurs qui sont tenus de les communiquer aux autorités compétentes. L'administration nationale du pays dans lequel la substance est fabriquée ou importée dans les Communautés est compétente pour recevoir et traiter la notification. Elle agit à la fois comme autorité nationale et autorité communautaire. Lorsque le fabricant a notifié dans un pays membre, cette notification vaut pour l'ensemble des Communautés, ce qui lui évite de recommencer des procédures souvent coûteuses et lourdes. L'autorité compétente a donc un rôle très important et est tenue de communiquer à la commission et aux autres Etats membres tout ou partie du dossier de notification. Comme on peut le constater à la lecture de ce schéma sommaire, le système communautaire engendre des mouvements de données considérables entre, d'une

¹⁸ Article 12 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

¹⁹ Directive du Conseil du 18 septembre 1979 portant sixième modification de la directive 67/548/CEE (*Journal officiel des Communautés européennes* (J.O.) No L 259 du 15.10.1979, p. 10).

part, le fabricant ou importateur et, d'autre part, l'autorité compétente mais également entre les autorités administratives des Etats et la Commission. Le problème de la protection du secret des données est ainsi posé sur le double plan national et interétatique. L'article 7, alinéa 3), de la directive affirme le principe général selon lequel les Etats membres de la Commission veillent à ce que les indications relatives à l'exploitation et à la fabrication soient tenues secrètes.

Protection des données communiquées à l'autorité compétente. Une fois en possession du dossier, l'autorité qui a reçu la notification décide sous sa responsabilité des informations qui relèvent du secret industriel et commercial.

Il appartient au notifiant d'indiquer les informations qu'il considère comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait lui porter préjudice en matière industrielle ou commerciale et pour lesquelles il revendique le secret vis-à-vis de toute personne autre que les autorités compétentes et la Commission (article 11.1)). Le notifiant doit justifier sa demande.

La directive exclut un certain nombre de données du secret industriel et commercial, soit que ces données sont par leur nature même étrangères à la notion de secret, soit qu'elles intéressent directement la santé ou la sécurité des personnes.

Ainsi, ne peuvent relever du secret industriel et commercial :

- le nom commercial de la substance;
- les données physico-chimiques de la substance;
- les possibilités de rendre inoffensive la substance;
- l'interprétation des essais toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais;
- les méthodes et précautions recommandées, relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à l'incendie et les mesures d'urgence en cas de dispersion accidentelle ou en cas d'accident de personne.

La protection de l'identité chimique (le «nom» chimique) a donné lieu à nombre de controverses entre l'industrie et les autorités communautaires. Pour plusieurs secteurs de l'industrie chimique, la question est en effet très sensible sur le plan commercial et concurrentiel. Notons simplement ici que la directive prévoit que le nom d'une substance peut être inscrit sous une forme codée dans la liste des substances ayant fait l'objet de notifications à condition que la substance ne soit pas classée comme dangereuse en application des critères définis par la directive. La mention sous forme codée ne peut dépasser un délai de trois ans (article 11.3)). Contrairement à la position défendue par les autorités communautaires, l'industrie a soutenu que cette disposition n'excluait pas d'autres formes de protection, dont, par exemple, le recours à un nom

générique plutôt qu'à l'identité chimique proprement dite.

La protection des données dans le cadre de la communication des dossiers entre les Etats et la Commission. La directive pose un principe général suivant lequel toutes les informations confidentielles portées à la connaissance de la Commission ou d'un Etat membre sont maintenues secrètes. La Commission et les Etats sont donc en principe tenus par les revendications de confidentialité acceptées par l'autorité qui a reçu la notification.

L'article 11, alinéa 4), prévoit toutefois que les informations confidentielles peuvent être communiquées aux personnes participant directement à des procédures administratives ou judiciaires impliquant sanction et entreprises dans le but de contrôler les substances sur le marché. De telles personnes sont toutefois elles-mêmes liées par le secret professionnel.

Ainsi qu'on l'a dit, l'autorité qui reçoit la notification agit en qualité d'autorité communautaire et transmet les données à la Commission et aux autres Etats membres, le cas échéant sous une forme résumée. Les autorités compétentes d'un Etat membre et la Commission ont en principe accès au dossier de notification et aux informations complémentaires. En cas de refus de communication aux autorités, la directive a prévu une procédure qui peut déboucher sur une décision de la Commission.

Exigence de l'équivalence de la protection. On notera avec intérêt que le principe de confiance réciproque qui est à la base du système communautaire connaît une limitation importante. Cette limitation existe également dans le cadre des principes de l'OCDE. Elle a été rendue nécessaire par les dangers que représenteraient des différences trop considérables entre les normes de protection des différents Etats membres.

La directive n'oblige pas un Etat membre, dont la législation ou les pratiques administratives imposent des limites plus strictes pour la protection du secret industriel et commercial que celles prévues par la directive, à fournir des informations à un autre Etat si cet Etat ne prend pas des dispositions pour respecter ces limites plus strictes. Le texte communautaire admet donc explicitement la prééminence des normes nationales de protection de l'Etat dans lequel la notification a été reçue. Une telle solution répondait dans une certaine mesure aux préoccupations des milieux industriels qui craignaient que le système communautaire n'entraîne inévitablement des fuites d'informations confidentielles si rien n'était fait pour réduire un tel risque au niveau des maillons les plus fragiles de la chaîne communautaire. Une meilleure solution aurait été d'harmoniser complètement les dispositions juridiques et les procédures destinées à garantir le traitement confidentiel des données. L'industrie a fait des suggestions en ce sens et a notamment insisté sur la nécessité d'harmoni-

niser les procédures de sécurité²⁰. Ces questions n'ont, jusqu'à présent, pas encore été complètement résolues en raison de la difficulté d'uniformiser des traditions juridiques et administratives nationales souvent anciennes.

La question du premier et du second notifiant. Lorsqu'une personne souhaite mettre sur le marché une substance déjà notifiée antérieurement par un concurrent et que cette même personne (connue comme le second notifiant) souhaite se référer aux données contenues dans le dossier du premier notifiant, la question se pose de savoir quels seront les droits du premier notifiant sur les données qu'il a fournies. La réunion de telles données est souvent longue, difficile et coûteuse si l'on songe notamment à l'importance des études et des tests requis dans le cadre d'un dossier de notification.

Le premier notifiant a donc un intérêt majeur à ce que les informations communiquées à l'administration ne soient pas l'objet d'une utilisation abusive par des tiers ni que le simple fait qu'elles aient déjà été notifiées libère les concurrents de la même obligation.

Le droit communautaire a résolu le problème en instaurant le principe de l'accord préalable écrit du premier notifiant. Ce principe vaut pour les produits chimiques mais est également repris dans le régime communautaire relatif aux spécialités pharmaceutiques²¹.

Il résulte de ce principe que tout notifiant postérieur d'un produit chimique qui souhaite se référer aux données contenues dans le(s) dossier(s) du (ou des) premier(s) notifiant(s) doit nécessairement demander une autorisation écrite à ce(s) même(s) notifiant(s) autorisant à faire usage des données. Le premier notifiant fournit une telle autorisation pour autant que le second notifiant lui accorde une compensation suffisante couvrant notamment les dépenses encourues.

Il faut noter que le droit du premier notifiant est limité dans le temps dans la mesure où le notifiant ultérieur est dispensé de fournir les informations prescrites pour le dossier technique²² lorsque la substance a été initialement notifiée depuis au moins 10 ans²³.

Chapitre II: Le programme de l'OCDE sur le contrôle des produits chimiques et le caractère confidentiel des données

Contexte général

L'OCDE a développé dès 1978 un programme sur le

²⁰ On voudra notamment se référer aux propositions présentées par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) («Principes et règles destinés à garantir la protection des données à caractère confidentiel» — Document CEFIC. 1982).

²¹ Directive du Conseil du 22 décembre 1986, modifiant la directive 65/65/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (J.O. No L 15 du 17.1.1987).

²² Dossier technique prévu à l'annexe VII de la directive.

²³ Article 6.3), 2e alinéa de la directive du 18 septembre 1979.

contrôle des produits chimiques. Ce programme avait une double finalité. Il s'agissait, d'une part, de favoriser les échanges commerciaux entre les Etats membres en éliminant les barrières non tarifaires à la libre circulation des produits chimiques. Il s'agissait, d'autre part, de créer une collaboration entre Etats en assurant notamment une circulation de l'information sur les dangers potentiels des produits pour l'homme et pour l'environnement. Le programme a notamment abouti à la définition d'un système d'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques et à l'adoption de lignes directrices pour les essais et les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire. Ces travaux devaient inévitablement rencontrer la question de la protection du secret industriel et commercial et un groupe d'experts fut spécialement chargé d'étudier cette question. Nous allons examiner brièvement quelles ont été les orientations essentielles du groupe d'experts ainsi que les principes qui ont été dégagés, sur un plan international, pour l'échange des données confidentielles entre Etats membres. On ne s'étonnera guère des similitudes qui existent entre les conclusions de l'OCDE et les solutions contraignantes développées par le droit communautaire.

Orientations retenues pour le traitement des données

Le groupe d'experts sur le caractère confidentiel des données a poursuivi le double objectif de l'amélioration de la protection de l'homme et de l'environnement et de la diminution des entraves aux échanges et au commerce international. Le groupe n'a pas formulé de recommandation spécifique sur la nature d'un instrument international éventuel devant régir l'échange des données. Il a toutefois arrêté des orientations communes, sur trois points considérés comme essentiels: les données non confidentielles, les principes régissant l'échange des données confidentielles entre Etats membres et la protection des droits de propriété de données.

i) Données non confidentielles

Certaines données liées directement à l'évaluation des dangers des produits chimiques et à la protection de l'homme et de l'environnement devraient pouvoir être échangées sans restriction et devraient pouvoir être communiquées librement au public. C'est en partant de cette constatation que le groupe d'experts de l'OCDE a établi une liste des données non confidentielles qui devraient être transmises *sur demande* d'un Etat membre à un autre. L'automatisme des procédures n'est toutefois pas recommandé, contrairement à ce qui est prévu dans le droit communautaire. Autre caractéristique, la liste s'applique également aux produits anciens et aux produits chimiques nouveaux.

La liste des données non confidentielles est la suivante:

— noms commerciaux ou noms d'usage;

- données générales sur les usages (les usages peuvent être décrits en termes généraux, par exemple: système ouvert ou fermé, agriculture, usages domestiques, etc.);
- précautions à observer au cours de la fabrication, du stockage, du transport et de l'utilisation du produit chimique;
- méthodes recommandées pour le rejet et l'élimination;
- mesures de sécurité en cas d'accident;
- données physiques et chimiques à l'exception de celles qui révèlent l'identité chimique (par exemple les spectres); si les données physiques et chimiques permettent de déduire l'identité chimique, seules des fourchettes de valeurs peuvent être fournies;
- résumés des données de santé et de sécurité incluant des chiffres précis et les interprétations (le soumissionnaire des données de santé et de sécurité devrait participer à la préparation de ces résumés).

ii) Principes régissant l'échange des données confidentielles entre Etats membres

C'est là probablement la contribution majeure du groupe d'experts de l'OCDE sur la question de la protection et de l'échange des données entre pays.

Le texte des principes forme un tout qui vise à favoriser les échanges dans la mesure où ils sont réellement justifiés et tente par contre d'éliminer les risques d'abus qu'entraîneraient des demandes non fondées.

Principe No 1

L'échange d'informations confidentielles entre les autorités compétentes des Etats est exclusivement limité aux produits chimiques et a uniquement pour objet l'évaluation des dangers présentés par ces produits aux fins de protection de l'homme et de l'environnement.

Principe No 2

Les informations reçues par l'Etat requérant ne doivent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que l'évaluation des dangers présentés par les produits chimiques et la protection de l'homme et de l'environnement.

Principe No 3

L'Etat requérant doit justifier, pour chaque demande concernant un produit chimique, d'un besoin d'information

- a) motivé par la présence ou la commercialisation en cours de ce produit sur son territoire, et
- b) nécessaire à l'évaluation des dangers qu'il présente à l'égard de l'homme et de l'environnement.

Principe No 4

L'Etat requérant doit s'engager:

- a) à respecter la décision de l'Etat requis quant au caractère confidentiel des données transmises;
- b) à protéger totalement les informations confidentielles échangées;
- c) à ne les transmettre à des autorités nationales, régionales ou locales que dans la mesure où celles-ci sont directement concernées par l'évaluation des dangers présentés par les produits chimiques et par la protection de l'homme et de l'environnement, et où elles assurent la même protection;
- d) à ne pas les transmettre à un autre Etat.

Principe No 5

L'Etat requérant ne peut demander que lui soient communiquées des informations qu'il ne peut ni recueillir ni utiliser sur la base de sa législation, ou dans le cadre de sa pratique administrative normale.

Principe No 6

L'Etat requis doit, préalablement à toute transmission de données confidentielles, consulter le soumissionnaire des informations demandées.

iii) Protection des droits de propriété de données

Le groupe d'experts de l'OCDE a rappelé à plusieurs reprises que les données soumises à l'administration sont la propriété intellectuelle de celui qui les a obtenues et soumises ou qui a donné son accord à leur soumission.

On retrouve là le fondement et la justification de la protection des données à caractère confidentiel ainsi que des mécanismes juridiques mis en place afin d'assurer cette protection.

Conclusions

La communication internationale des données sur les produits est liée au développement des échanges commerciaux. Un rapprochement, voire une uniformisation des régimes juridiques nationaux, est souhaitable si l'on veut créer un climat de confiance favorable à de tels échanges.

Ainsi qu'on l'a constaté, les principes de l'OCDE sont fondés sur un vaste consensus international à l'élaboration duquel l'industrie a été associée. Il ne fait pas de doute que les orientations générales qui y ont été définies appellent des précisions, soit sur un plan multilatéral (cas du droit communautaire), soit sur un plan bilatéral (accords entre Etats membres de l'OCDE).

De tels principes pourraient incontestablement inspirer des solutions communes pragmatiques dans

des ensembles plus vastes et entre pays à régime socio-économique différent.

Les difficultés d'une telle tâche ne peuvent toutefois être sous-estimées si l'on mesure l'importance des

efforts qui ont été nécessaires dans le cadre de l'OCDE et de la CEE pour réaliser une harmonisation encore très incomplète.

Le modèle d'utilité: l'expérience de la République fédérale d'Allemagne*

E. HÄUSSER **

L'expérience pratique de mon pays en matière de modèles d'utilité présente d'autant plus d'intérêt que le modèle d'utilité, en tant qu'objet d'un droit de propriété industrielle, est une «invention» allemande. Avec la promulgation de la Loi initiale sur les modèles d'utilité, le 1er juin 1891, l'Allemagne devint en effet le premier pays industrialisé à introduire ce type particulier de protection. Près de 100 ans se sont écoulés depuis, pendant lesquels les modèles d'utilité ont été très largement utilisés dans la pratique, donnant naissance à une tradition juridique aujourd'hui bien établie.

I.

1. La Loi allemande sur les brevets, entrée en vigueur le 1er juillet 1877, permettait pour la première fois de protéger les inventions techniques par des brevets valables dans tous les Etats qui constituaient alors l'Allemagne. Peu auparavant, en janvier 1876, était entrée en vigueur la Loi sur les dessins et modèles, qui offrait une protection pour les créations esthétiques. On pensait à l'époque que ces deux types de protection suffiraient à répondre entièrement aux besoins pratiques de l'économie.

Cependant, il apparut bientôt que la Loi de 1876 n'étendait sa protection qu'aux dessins et modèles constituant une création esthétique, mais pas aux articles d'usage quotidien ayant un caractère technique et, normalement, une moins grande valeur d'invention ou un intérêt économique seulement temporaire. La distinction généralement acceptée aujourd'hui entre la protection des inventions techniques par les brevets et les modèles d'utilité et la protection des créations artistiques par le droit d'auteur et les dessins et modèles enregistrés n'est apparue que progressivement dans la jurisprudence avant d'être reconnue par la pratique. Le maintien du mot «modèle» dans l'expression «modèle d'utilité» est un vestige des origines de l'institution.

Quoi qu'il en soit, peu après l'introduction de la protection par brevet, le besoin se fit sentir dans le commerce et l'industrie de créer, pour protéger les «inventions mineures», un droit nécessitant un niveau d'invention moins élevé que le brevet, permettant d'obtenir, par une procédure plus simple et rapide, une

protection complète et entraînant en outre moins de frais.

2. La Loi du 1er juin 1891 sur les modèles d'utilité répondait entièrement à ces exigences. Elle créait une protection aux effets tout à fait comparables à ceux des brevets, c'est-à-dire un droit exclusif réservant l'utilisation de l'objet de l'invention au seul propriétaire du modèle d'utilité. En limitant la protection en tant que modèle d'utilité aux instruments de travail, aux objets d'usage quotidien ou à leurs éléments, la loi montrait que ce titre de propriété industrielle était surtout conçu pour les inventions mineures sur le plan de l'inventivité et de l'intérêt économique. En conséquence, elle limitait à six ans au total la durée de la protection. Une autre différence essentielle avec le brevet était que le modèle d'utilité n'était pas soumis à un examen portant sur les conditions de fond de la protection (nouveau, progrès technique, caractère inventif), mais faisait simplement l'objet d'une procédure d'enregistrement dès lors que les conditions de forme étaient remplies.

3. Ces dispositions de base ont fait la preuve de leur valeur, et elles continuent d'être appliquées. Contrairement à la Loi sur les brevets, la Loi sur les modèles d'utilité n'a subi que des modifications de détail. Ce n'est que récemment qu'elle a été adaptée, par la Loi modificative du 15 août 1986 (*Bundesgesetzblatt* (BGBl.) I, pp. 1446 ss), à l'évolution qu'avait connue au fil des années le droit des brevets, mais les principes énoncés plus haut n'ont pas été abandonnés. En même temps, un texte de loi codifié a été publié¹, dont les articles ont été renumérotés, et c'est cette numérotation qui est utilisée dans les renvois de la présente étude. La loi, entrée en vigueur le 1er janvier 1987, répond à tout ce qu'on peut attendre d'une loi moderne sur les modèles d'utilité, assurant une protection qui est un élément essentiel du régime de la propriété industrielle en République fédérale d'Allemagne.

II.

Le modèle d'utilité a résisté à l'épreuve des faits en République fédérale d'Allemagne. En tant que «mini-brevet», il s'est assuré une place parmi les droits et titres de propriété industrielle. Cela s'explique par le fait que,

* Le texte de cet article reprend celui d'un exposé présenté par l'auteur au cours d'un séminaire tenu à l'occasion de la dixième session du Conseil de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) à Lusaka, Zambie, le 11 décembre 1986.

** Président de l'Office allemand des brevets.

¹ Pour le texte codifié de la Loi sur les modèles d'utilité et celui de la Loi sur les brevets, voir les *Lois et traités de propriété industrielle, ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D'* — Textes 2-003 et 2-002, respectivement.

malgré des objectifs essentiellement identiques, le modèle d'utilité et le brevet présentent des différences nettes et fondamentales par la protection qui s'y attache.

1. Inventions susceptibles d'être protégées en tant que modèles d'utilité

Comme le brevet, le modèle d'utilité offre une protection aux inventions techniques. En conséquence, l'objet du modèle d'utilité doit aussi contenir un «enseignement» technique, c'est-à-dire des informations en vue d'actions techniques. Cependant, toutes les inventions techniques ne sont pas susceptibles d'être protégées en tant que modèles d'utilité.

En vertu de l'article 1.1) de la Loi sur les modèles d'utilité en vigueur depuis le 1er janvier 1987, ne peuvent être protégés que les instruments de travail et les objets d'usage quotidien, ou leurs parties, qui

- présentent ou comportent une nouvelle configuration, un nouvel agencement, un nouveau dispositif ou un nouveau montage électrique,
- impliquent un acte inventif et
- sont susceptibles d'application industrielle.

L'objet du modèle d'utilité peut aussi consister en plusieurs éléments faisant partie d'une série (article 1.1) de la Loi sur les modèles d'utilité, deuxième phrase).

Pas plus que la protection par brevet, la protection à titre de modèle d'utilité ne s'étend aux inventions ayant pour objet une découverte, une théorie scientifique ou une méthode mathématique, une création esthétique ou des plans, principes ou méthodes destinés à servir pour des activités intellectuelles, des jeux ou des activités économiques, ou encore un programme d'ordinateur, si la protection est demandée pour cet objet ou activité en tant que tel (article 1.2) de la Loi sur les modèles d'utilité).

La loi allemande introduit une restriction importante lorsqu'elle dit que seuls peuvent être protégés comme modèles d'utilité les instruments de travail et les objets d'usage quotidien, ou leurs parties. La dimension ou la complexité de l'objet n'entrent pas ici en ligne de compte: même des objets volumineux et complexes (excavateurs, engins et navires par exemple) peuvent être protégés en tant que modèles d'utilité s'ils sont conçus et adaptés pour être manœuvrés par l'homme. En conséquence, l'objet de la demande d'enregistrement d'un modèle d'utilité doit être une entité unitaire, physiquement définie et homogène, mobile et transportable: peu importe à cet égard qu'elle puisse ou non être déplacée par la force musculaire humaine.

En conséquence, de nombreuses inventions ne peuvent pas bénéficier d'une protection à titre de modèle d'utilité, et notamment:

- tous les procédés, en particulier les procédés chimiques;
- les substances chimiques;

- les aliments, les stimulants et les produits pharmaceutiques, pour ce qui est de leurs propriétés;
- les substances sans forme définie: poudres, émulsions et fluides;
- les immeubles (par exemple les bâtiments, ponts ou barrages);
- les montages électriques qui ne sont pas reliés à des instruments de travail, des objets d'usage quotidien, ou à leurs parties.

Une autre restriction importante est apparue, qui constitue certainement une particularité du droit allemand: l'exigence d'une forme tridimensionnelle, que la jurisprudence a déduite de la disposition en vertu de laquelle l'objet d'un modèle d'utilité doit présenter ou comporter une nouvelle configuration, un nouvel agencement, un nouveau dispositif ou un nouveau montage électrique (comme élément d'un instrument de travail ou d'un objet d'usage quotidien).

Les revendications figurant dans les demandes d'enregistrement d'un modèle d'utilité doivent donc apporter un enseignement concret sur la forme tridimensionnelle et, partant, sur les caractéristiques physiques à protéger. Il ne suffit pas d'énoncer un simple principe selon lequel un instrument de travail ou un objet d'usage courant peut prendre des formes matérielles diverses. Sont donc exclues de la protection, non seulement les revendications d'utilisation, mais aussi les applications et utilisations d'une forme tridimensionnelle connue. Si l'invention concerne une nouvelle application, la forme tridimensionnelle doit être modifiée en fonction de la nouvelle utilisation, qui peut, dès lors, éventuellement faire l'objet d'une demande distincte.

Le fait que la nouvelle loi étende aux montages électriques la protection au titre de modèles d'utilité ne constitue pas une exception à l'exigence d'une forme tridimensionnelle, puisque la partie générale de la revendication doit inclure la définition non modifiée de l'instrument de travail ou de l'objet d'usage courant en question. Les montages électriques qui seraient décrits dans la partie caractérisante n'ont alors pas besoin d'être physiquement définis, si bien que les plans et principes de tels montages peuvent aussi être protégés comme modèles d'utilité, sous réserve qu'ils constituent des éléments d'un instrument de travail ou d'un objet d'usage quotidien.

Les conditions de la protection, en particulier la règle de la forme tridimensionnelle, entraînent fréquemment dans la pratique des difficultés considérables et elles ont donné lieu à un abondant contentieux. La procédure devant l'office des brevets se trouve alors sensiblement allongée. C'est pourquoi la doctrine et la pratique demandent, à juste titre, que l'on supprime pour les modèles d'utilité cette restriction à la protection et que l'on permette à toutes les inventions techniques de bénéficier de celle-ci. Cela aurait pour effet d'accélérer considérablement la procédure devant l'office des brevets et favoriserait aussi l'innovation technique et

économique, surtout dans les petites et moyennes entreprises et chez les inventeurs indépendants.

Le législateur [*Bundestag*] a donc bien fait d'ordonner une étude pour déterminer si des dispositions claires à cet égard sont adaptées aux besoins pratiques d'aujourd'hui. A mon avis, on peut s'attendre à ce que cette restriction de l'accès à la protection en tant que modèle d'utilité soit supprimée dans les prochaines années.

2. Conditions de la protection

L'objet sur lequel porte une demande d'enregistrement en tant que modèle d'utilité doit présenter ou comporter une configuration, un agencement, un dispositif ou un montage électrique qui soient nouveaux, qui impliquent un acte inventif et qui soient susceptibles d'application industrielle (article 1.1) de la Loi sur les modèles d'utilité).

Nouveauté

L'objet d'un modèle d'utilité est considéré comme nouveau s'il n'est pas compris dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par toutes les connaissances qui ont été rendues accessibles au public avant la date qui détermine la priorité de la demande, par une description écrite ou un usage intervenus sur le territoire d'application de la Loi sur les modèles d'utilité (article 3.1) de la Loi sur les modèles d'utilité, première et deuxième phrases).

Il en résulte que, comme dans la Loi sur les brevets, toutes les publications nationales et étrangères connues avant la date qui détermine la priorité de la demande d'enregistrement en tant que modèle d'utilité détruisent la nouveauté.

En revanche, sur d'autres points, la loi présente des différences considérables avec la Loi sur les brevets:

- seules les utilisations antérieures intervenues dans le pays détruisent la nouveauté;
- les descriptions orales publiques ne font pas partie de l'état de la technique;
- une description ou une utilisation n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus de six mois avant la date qui détermine la priorité de la demande et si elle est fondée sur les travaux du déposant ou de son prédécesseur en droit (article 3.1) de la Loi sur les modèles d'utilité, troisième phrase).

Enfin, le fait que l'objet d'une demande d'enregistrement en tant que modèle d'utilité ait été présenté dans une exposition publique ne détruit pas la nouveauté, si la demande est déposée dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de l'exposition (priorité d'exposition).

Les règles régissant la nouveauté dans la Loi allemande sur les modèles d'utilité sont donc tout à fait autonomes et correspondent dans une large mesure au régime antérieur des brevets. Le maintien du délai de

grâce pour la nouveauté et de la priorité d'exposition, en particulier, qui n'existent pas dans la Loi sur les brevets, tient compte des besoins urgents des déposants des petites et moyennes entreprises et des inventeurs indépendants qui, soit par ignorance, soit sous la pression du travail quotidien divulguent fréquemment l'objet d'une invention de façon prématurée, rendant impossible la protection par brevet.

Cette conception souple et pragmatique de la nouveauté a pu être retenue dans la Loi sur les modèles d'utilité parce que le législateur n'est pas lié par les conditions générales des conventions internationales, en particulier par les obligations que la Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention de Strasbourg (1963) met à la charge des pays européens, qui sont strictes mais ne s'appliquent pas à la Loi sur les modèles d'utilité. Si la réintroduction du délai de grâce pour la nouveauté et de la priorité d'exposition fait actuellement l'objet de discussions au niveau international, il n'est pas possible de prévoir à quel moment ces discussions aboutiront. D'ici là, la Loi allemande sur les modèles d'utilité continuera à offrir une solution de repli pour les inventions qui, par mégarde, auront été divulguées prématurément.

Caractère inventif

L'invention susceptible d'être protégée en tant que modèle d'utilité doit aussi présenter une certaine qualité d'invention, et ne pas être le simple résultat de l'habileté technique.

Même avant la dernière modification de la Loi sur les modèles d'utilité, le niveau d'invention requis pour les modèles d'utilité était inférieur à celui requis pour les brevets, tant dans la pratique de l'office des brevets que dans la jurisprudence. Cette distinction est aujourd'hui consacrée par la Loi sur les modèles d'utilité, qui introduit la notion nouvelle de «*erfinderischer Schritt*» [acte inventif] par opposition à «l'activité inventive» [*erfinderische Tätigkeit*] qui est la condition de la brevetabilité aux termes de la Loi sur les brevets (article 1.1)). Cependant, tout comme cette dernière (à son article 4), la Loi sur les modèles d'utilité considère aussi qu'il n'y a pas acte inventif si l'objet de l'invention découle de manière évidente de l'état de la technique pour un homme du métier.

En effet, si l'exigence d'un certain degré d'activité inventive, même faible, était complètement supprimée, cela aurait un effet néfaste sur l'économie du pays, car des droits protégés dépourvus de justification réelle feraient obstacle au développement technique et à l'activité économique.

3. La procédure d'enregistrement

Un élément essentiel de l'attrait de la protection comme modèle d'utilité est la simplicité de la procédure d'enregistrement, qui permet au déposant d'obtenir rapidement une protection complète.

La procédure d'enregistrement des modèles d'utilité comprend elle aussi le dépôt, en bonne et due forme, d'une demande contenant une requête en enregistrement du modèle d'utilité, une ou plusieurs revendications, une description de l'objet et un dessin (article 4.2) de la Loi sur les modèles d'utilité). Contrairement à ce qui est prévu pour les demandes de brevet, le dessin est obligatoire dans le cas des modèles d'utilité.

Toutefois, la procédure présente une particularité, à savoir que l'office des brevets n'examine pas l'objet de la demande pour vérifier que les conditions de fond de la protection (nouveau, acte inventif et possibilité d'application industrielle) sont remplies (article 8.1) de la Loi sur les modèles d'utilité, deuxième phrase). Si la demande satisfait aux conditions de forme et si les conditions prescrites pour que l'objet de l'invention puisse bénéficier de la protection (instrument de travail ou objet d'usage quotidien, forme tridimensionnelle) sont remplies, l'office des brevets fait procéder à l'inscription au registre des modèles d'utilité (article 8.1) de la Loi sur les modèles d'utilité, première phrase). Le modèle d'utilité enregistré bénéficie d'une protection immédiate et complète.

Comme l'expérience montre que cette procédure d'enregistrement auprès de l'Office allemand des brevets ne dure en moyenne que trois ou quatre mois, le déposant bénéficie très rapidement de droits protégés qu'il peut utiliser dans la concurrence technique et économique.

Cette procédure d'enregistrement simple, et donc rapide, présente un intérêt pratique spécial compte tenu d'une autre particularité de la Loi sur les modèles d'utilité de la République fédérale d'Allemagne.

La loi permet de déposer, pour une même invention, une demande de brevet et une demande d'enregistrement de modèle d'utilité. Selon la loi antérieure, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1986, le dépôt pouvait être fait sous forme d'une demande auxiliaire d'enregistrement de modèle d'utilité, qui était déposée, en règle générale, en même temps que la demande de brevet. Bien qu'une procédure fût ainsi amorcée en bonne et due forme, l'enregistrement du modèle d'utilité était suspendu jusqu'à ce que la demande de brevet eût été instruite.

A compter du 1er janvier 1987, la demande auxiliaire a été remplacée, dans la nouvelle loi, par la possibilité de revendiquer la date de dépôt d'une demande de brevet antérieure aux fins d'une demande (ultérieure) d'enregistrement d'un modèle d'utilité. Cette disposition ne donne pas un véritable droit de priorité, mais la faculté de se prévaloir d'une demande de brevet pour déposer une demande dérivée d'enregistrement d'un modèle d'utilité.

Ainsi, le déposant d'une demande de brevet peut aussi déposer, en même temps ou plus tard, une demande d'enregistrement de modèle d'utilité et obtenir très rapidement, grâce à une grande diversité d'options, une protection à titre de modèle d'utilité pour

une invention pour laquelle la demande de brevet est encore en instance.

Cette démarche peut servir de solution d'attente pendant la procédure d'obtention du brevet, qui est souvent très longue: elle donne au déposant le moyen d'obtenir rapidement une protection pour l'objet sur lequel porte la demande de brevet.

Cependant, le déposant peut aussi influencer le cours de la procédure en faisant enregistrer un modèle d'utilité avec effet au jour de la première publication de la demande de brevet. Dans ce cas, il bénéficie non seulement de la protection préliminaire assez faible que lui donne la Loi sur les brevets à compter du jour de la première publication, mais aussi de la pleine protection qu'offre le modèle d'utilité enregistré. Il a enfin la possibilité de faire enregistrer un modèle d'utilité pour pouvoir agir contre un concurrent utilisant l'objet de l'invention avant même que le brevet ait été délivré.

Dans le passé, les déposants allemands ont fait un large usage de ces moyens de protéger l'objet d'une demande de brevet par l'utilisation souple de la protection conférée aux modèles d'utilité. Près de 23.000 des quelque 35.000 demandes d'enregistrement de modèle d'utilité déposées en 1985 étaient des demandes auxiliaires, concernant donc l'objet d'une demande de brevet parallèle. Cette situation ne devrait pas se modifier à l'avenir et la possibilité de déposer des demandes dérivées sera sans doute fréquemment utilisée.

4. Le modèle d'utilité enregistré

Comme on l'a déjà vu, la protection conférée au modèle d'utilité devient effective dès l'enregistrement. L'enregistrement crée donc un droit de propriété industrielle exclusif instantané, avec tous les effets connus qui s'y attachent.

Le titulaire des droits sur le modèle d'utilité est seul autorisé à utiliser l'objet de celui-ci (article 11.1) de la Loi sur les modèles d'utilité, première phrase). Il est interdit à tout tiers d'utiliser, directement ou indirectement, l'objet du modèle d'utilité (article 11.1), deuxième phrase, et 2) de la Loi sur les modèles d'utilité). Pour faire respecter cette interdiction, le titulaire du modèle d'utilité peut intenter une action en cessation et en réparation (article 24 de la Loi sur les modèles d'utilité).

La rapidité de la procédure d'enregistrement présente un inconvénient: comme il n'y a pas d'examen portant sur la nouveauté et l'acte inventif, le titulaire du modèle d'utilité enregistré ne peut pas être pleinement assuré de la validité de ses droits.

De fait, l'enregistrement ne garantit pas de protection au modèle d'utilité lorsque les conditions des articles premier à 3 de la Loi sur les modèles d'utilité ne sont pas respectées: toute personne a alors le droit d'agir contre la personne inscrite comme titulaire au registre, en vue d'obtenir l'annulation du modèle d'utilité.

En particulier, il ne saurait y avoir protection lorsque l'objet du modèle d'utilité n'est pas nouveau ou n'implique pas un acte inventif (articles 13.1) et 15.1) de la Loi sur les modèles d'utilité).

Le défaut de validité du modèle d'utilité enregistré peut être invoqué par toute personne poursuivie en contrefaçon par le titulaire ou son preneur de licence exclusive devant un tribunal ordinaire (exception de défaut de validité juridique). Le tribunal doit alors examiner à titre préliminaire si le modèle d'utilité est susceptible de protection, en particulier s'il répond aux conditions relatives à la nouveauté et à l'acte inventif, avant de statuer quant au fond.

En règle générale cependant, la partie poursuivie en contrefaçon opte pour une procédure d'annulation devant l'office des brevets, qui peut être déclenchée par toute personne. Les requêtes en annulation sont examinées par l'une des divisions des modèles d'utilité instituées à l'office des brevets et composées de deux membres techniciens et d'un membre juriste (article 10.3) de la Loi sur les modèles d'utilité, première phrase). Cette disposition signifie que le rôle de membre technicien peut être confié aux examinateurs de l'office des brevets compétents dans le domaine technique auquel ressortit le modèle d'utilité contesté. Elle garantit que la décision sur la validité du modèle d'utilité est prise par les examinateurs qui sont également compétents pour examiner les demandes de brevet correspondantes, et dont on peut donc attendre une appréciation fiable, en particulier en ce qui concerne la nouveauté et l'acte inventif.

L'incertitude qui pèse, du fait de la procédure d'enregistrement, sur la validité d'un modèle d'utilité enregistré peut avoir des effets défavorables pour le titulaire de l'enregistrement, même avant toute action en justice. Bien que ce dernier puisse, si l'utilisation de l'invention protégée est illégale et si le modèle d'utilité est susceptible d'être protégé, inviter le contrefacteur à s'abstenir de l'utiliser, sous la menace de poursuites judiciaires, une telle menace peut cependant amener le contrefacteur présumé à lui réclamer des dommages-intérêts s'il s'avère que, les conditions de fond de la protection du modèle d'utilité n'étant pas remplies, le modèle n'est pas enregistré valablement. Pour éviter une action en dommages-intérêts, le titulaire du modèle d'utilité doit étudier soigneusement les conditions de la protection avant de menacer son adversaire de poursuites judiciaires. Après avoir procédé à un examen minutieux compte tenu de considérations raisonnables et équitables, il doit déterminer si l'objet de l'invention protégée est nouveau et implique un acte inventif, et donc si ses droits sont valides. Normalement, cette appréciation suppose la connaissance de l'état de la technique dans le domaine d'activité considéré. L'ignorance est généralement retenue contre le titulaire du modèle d'utilité.

A cet égard, la faculté offerte au déposant, dans la nouvelle procédure en vigueur depuis le 1er janvier 1987, de demander à l'office des brevets de rechercher

les publications qu'il y a lieu de prendre en considération pour déterminer si l'objet de la demande d'enregistrement d'un modèle d'utilité ou le modèle d'utilité (enregistré) est susceptible de protection paraît d'une grande importance (article 7.1) de la Loi sur les modèles d'utilité). Cette requête peut être présentée par le déposant, par la personne inscrite au registre en tant que titulaire, mais aussi par tout tiers. Elle doit être présentée par écrit et accompagnée du paiement d'une taxe de 450 DM (article 7.2) de la Loi sur les modèles d'utilité).

Etant donné que le rapport de recherche sur l'état de la technique est établi par l'examineur de l'office des brevets qui serait aussi compétent pour examiner une demande de brevet correspondante, on peut compter sur une recherche très fiable, qui pourra servir de base à l'appréciation de la validité du modèle d'utilité par le déposant, le titulaire ou un expert.

Le recours à cette possibilité de demander à l'office des brevets de rechercher les publications pertinentes est donc à conseiller dans tous les cas où existe le moindre doute sur le point de savoir si le modèle d'utilité déposé est susceptible de protection: de cette façon, la valeur du modèle d'utilité enregistré pourra être considérablement accrue.

5. Coût et durée de la protection du modèle d'utilité

Le modèle d'utilité fait l'objet d'une protection complète qui peut être obtenue auprès de l'office des brevets contre paiement des taxes pertinentes.

Lors du dépôt du modèle d'utilité, une taxe de 50 DM doit être payée pour couvrir les trois premières années de protection (article 23.1) de la Loi sur les modèles d'utilité). La durée de protection peut être prolongée pour une autre période de trois ans (soit un total de six ans) moyennant le paiement d'une taxe de 350 DM (article 23.2) de la Loi sur les modèles d'utilité, première phrase).

Pour les modèles d'utilité déposés après le 1er janvier 1987, la durée de protection peut être prolongée une nouvelle fois, de deux ans, moyennant paiement d'une taxe de 600 DM (article 23.6) de la Loi sur les modèles d'utilité).

Cette durée de protection maximale de huit ans, que les nouvelles dispositions de la Loi sur les modèles d'utilité permettent d'obtenir moyennant le paiement d'un montant total de 1.000 DM, répond largement aux besoins de l'économie. La durée de la protection sous le régime antérieur (six ans seulement) était souvent trop brève pour permettre de transformer les inventions protégées en produits nouveaux. Certains praticiens demandent que la durée maximale soit portée à 10 ans. Ce serait à mon avis la durée optimale, qui renforcerait l'intérêt du modèle d'utilité.

En résumé, on peut dire que la structure et l'organisation de la protection conférée aux modèles d'utilité en

droit de la République fédérale d'Allemagne présentent des avantages évidents mais aussi quelques inconvénients.

Le modèle d'utilité présente les avantages suivants:

- la simplicité et la rapidité de la procédure d'enregistrement;
- le faible coût;
- la possibilité de faire enregistrer un modèle d'utilité et d'assurer ainsi une protection complète de l'objet d'une demande de brevet pendant la durée souvent longue de la procédure à l'issue de laquelle la protection par brevet devient effective;
- des critères de nouveauté de l'objet de l'invention moins stricts que pour les brevets (utilisation publique antérieure dans le pays seulement, délai de grâce, priorité d'exposition).

Les inconvénients sont les suivants:

- toutes les inventions ne peuvent pas être protégées en tant que modèles d'utilité (sont exclus en particulier les procédés et substances chimiques);
- la durée de la protection — six à huit ans — peut constituer un obstacle pour l'exploitation industrielle d'une invention protégée;
- le modèle d'utilité est enregistré sans examen des conditions de fond de la protection, c'est-à-dire sans appréciation de la nouveauté et de l'acte inventif, si bien que le titulaire de l'enregistrement ne peut faire valoir les droits protégés contre les contrefacteurs qu'après avoir examiné soigneusement la validité de son modèle d'utilité, s'il ne veut pas s'exposer à une action en dommages-intérêts pour menaces abusives de poursuites judiciaires.

III.

Il semble que, pour les utilisateurs du système de propriété industrielle, les avantages de la protection dont bénéficient les modèles d'utilité l'emportent sur ses inconvénients. C'est ce que prouve en particulier le nombre des demandes déposées depuis l'introduction de cette forme de protection, il y a près de 100 ans.

Depuis 1891, 3.826.655 demandes ont été déposées, et 2.197.284 modèles d'utilité ont été enregistrés à l'Office allemand des brevets. Ces chiffres montrent que cette forme de protection est presque aussi recherchée que la protection par brevet puisque, depuis 1877, 4.516.493 inventions ont fait l'objet d'une demande de brevet, 1.652.730 brevets ayant été délivrés à l'issue de la procédure d'examen.

Il faut observer à cet égard que la protection des modèles d'utilité revêt une importance particulière pour l'industrie nationale. Depuis le début, cette protection a été recherchée en grande partie par des déposants de la République fédérale d'Allemagne. Plus de 80% des

demandes d'enregistrement de modèle d'utilité déposées jusqu'ici à l'Office allemand des brevets émanent de déposants nationaux, contre approximativement 50% des demandes de brevet. Si l'on se reporte aux statistiques anciennes de l'office, on constatera que, jusqu'en 1955 environ, les demandes émanant de déposants nationaux concernaient en plus grand nombre les modèles d'utilité que les brevets. Ce n'est qu'après cette date que les brevets ont pris la première place dans les demandes déposées par les déposants nationaux.

On peut relever une évolution correspondante au Japon. Jusqu'en 1980, les déposants nationaux avaient déposé chaque année beaucoup plus de demandes d'enregistrement de modèle d'utilité que de demandes de brevet. Cependant, depuis 1981, le nombre des demandes japonaises relatives à des modèles d'utilité n'a pas évolué, alors que celui des demandes de brevet s'est accru rapidement.

Cette évolution se retrouve aussi en Chine, où les demandes d'enregistrement de modèle d'utilité font apparaître une nette majorité de dépôts d'origine nationale depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur les brevets, le 1er avril 1985.

Il est donc évident que la protection des modèles d'utilité revêt une importance particulière pour l'économie des pays dans les débuts de l'industrialisation — et, même en République fédérale d'Allemagne et au Japon, l'industrialisation s'est déroulée sur plusieurs décennies. La protection des modèles d'utilité a montré qu'elle ouvre l'accès à un système économique moderne et donne à l'industrie nationale l'occasion de développer ses efforts créatifs et de rattraper le niveau de développement technique et économique des autres pays. Ainsi, le fait qu'un pays commence à délaisser les modèles d'utilité au profit des brevets est un signe de progrès technique et témoigne de l'appréciation que porte une économie sur ses capacités techniques. La République fédérale d'Allemagne et le Japon offrent un bon exemple de cette évolution.

IV.

En conclusion, on peut dire que le modèle d'utilité a fait amplement la preuve de son utilité pratique. Cet objet de propriété industrielle pragmatique constitue aujourd'hui encore un élément essentiel du régime de la propriété industrielle en République fédérale d'Allemagne. Le modèle d'utilité présente surtout une importance primordiale pour les petites et moyennes entreprises et pour les inventeurs indépendants, à qui la procédure d'enregistrement simple et peu onéreuse permet d'obtenir une protection convenable des innovations techniques. Or, ce sont justement ces petites et moyennes entreprises et ces inventeurs indépendants qui ont le plus d'importance pour l'économie du pays, étant donné qu'ils produisent une multitude de nouvelles idées techniques et qu'il leur est plus facile

qu'aux grandes sociétés aux structures plus rigides de transformer leurs inventions en produits et procédés nouveaux.

Jusqu'ici, le modèle d'utilité n'existe que dans les régimes de propriété industrielle de quelques pays. Je suis néanmoins convaincu que ce moyen pragmatique d'obtenir des droits complets de propriété industrielle sera de plus en plus fréquemment adopté par les pays

qui sont prêts à rémunérer et à protéger les activités inventives, de façon qu'elles contribuent à leur expansion économique.

Mais il ne faut surtout pas oublier l'idée de base de la propriété industrielle, à savoir que les droits de propriété industrielle doivent être utilisés comme des instruments de concurrence technique et économique loyale.

Nouvelles diverses

Histoire, développement et principales dispositions de la Convention UPOV

Il y a 30 ans, en février 1957, le Ministère des affaires étrangères de la République française a invité 12 Etats européens à participer à une conférence diplomatique, à savoir l'Allemagne (République fédérale d'), l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse, ainsi que les organisations intergouvernementales suivantes :

- les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle et de la propriété littéraire et artistique (BIRPI),
- l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA),
- l'Organisation européenne de coopération économique (OECE).

Cette conférence avait pour objectif d'étudier la protection du droit de l'obtenteur de nouvelles variétés de plantes.

La première session de la Conférence diplomatique de Paris fut ouverte le 7 mai 1957 par M. Loustau, sous-secrétaire d'Etat à l'agriculture, et M. Ferru, chef de la délégation de la France, en fut désigné président à l'unanimité. Cette première session ne conduisit cependant pas à l'adoption d'une convention, mais seulement d'un Acte final qui prévoyait la continuation de la Conférence diplomatique à une date ultérieure, après de nouveaux préparatifs.

Ces nouveaux préparatifs durèrent de 1957 à 1961 et un nouveau projet de convention internationale pour la protection des obtentions végétales fut élaboré lors de plusieurs réunions d'experts. M. Bustarret, délégué de la France et président du comité d'experts, rapportait, en vue d'une deuxième session de la conférence, que « les experts estiment inutile de prolonger leurs discussions car seule la Conférence pourra trancher les quelques points sur lesquels ils n'ont pu s'entendre à l'unanimité ». Il soulignait cependant « l'atmosphère de compréhension mutuelle et d'amicale collaboration qui a régné tout au long des travaux du Comité ».

Le 11 juillet 1961, le ministre des affaires étrangères de la République française invitait, pour une deuxième session de la Conférence diplomatique, les Etats et les organisations intergouvernementales invités à la première session, plus la Communauté économique

européenne (CEE) et les organisations internationales non gouvernementales suivantes :

- l'Association internationale des sélectionneurs pour la protection des obtentions végétales (ASSINSEL),
- l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI),
- la Communauté internationale des obtenteurs de plantes ornementales de reproduction asexuée (CIOFORA),
- la Fédération internationale du commerce des semences (FIS).

Cette deuxième session de la conférence fut ouverte à Paris le 21 novembre 1961, au centre des conférences internationales du Ministère des affaires étrangères. On trouve parmi les participants à cette conférence les meilleurs experts de l'époque venus en qualité de délégués, comme MM. Dirk Böringer, Jean Bustarret, Bernard Laclavière, Halvor Skov, Ludwig Pielen et Leslie Smith, de même que, parmi les participants venus en qualité d'observateurs, des experts comme MM. Claude Hutin, René Royon, Ernest Tourneur et André de Vilmorin. Le 2 décembre 1961, les 41 articles de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales furent adoptés et signés par les plénipotentiaires de l'Allemagne (République fédérale d'), de la Belgique, de la France, de l'Italie et des Pays-Bas. Pendant l'année qui suivit et durant laquelle elle resta ouverte à la signature, la convention fut également signée par les plénipotentiaires du Danemark et du Royaume-Uni le 26 novembre 1962 et par le plénipotentiaire de la Suisse le 30 novembre 1962.

L'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies, stipule que « chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur ».

Convaincus de l'importance que revêt la protection des obtentions végétales, tant pour le développement de l'agriculture que pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels des obtenteurs, les Etats signataires ont considéré qu'il était hautement souhaitable qu'un tel droit soit assuré et reconnu conformément à des prin-

cipes uniformes, clairement définis par la convention. La protection accordée, ou susceptible d'être accordée, aux obtenteurs de nouvelles variétés végétales, quel que soit le système juridique appliqué (titre de protection particulier ou brevet), suppose qu'elles répondent aux critères suivants:

- elles doivent se distinguer des variétés existantes par un ou plusieurs caractères importants;
- elles doivent être suffisamment homogènes;
- elles doivent être stables dans leurs caractères essentiels au cours de leurs reproductions ou multiplications successives.

La protection d'une variété nouvelle a pour effet de soumettre à l'autorisation de l'obtenteur toute mise en vente du matériel de multiplication de cette variété.

Bien que la protection des obtentions végétales ait été inventée à l'échelon national, la création de la Convention et de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) a visiblement contribué à une évolution globale qui rejoint l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le domaine de l'amélioration des plantes. Depuis le début du XXe siècle, les progrès de la génétique aidant, des entreprises se sont spécialisées dans ce travail coûteux, difficile et lent que constitue la création de nouvelles variétés de plantes.

Le premier instrument de ratification fut déposé en 1965 par le Royaume-Uni, le deuxième le fut en 1967 par les Pays-Bas, et la convention est entrée en vigueur, le 10 août 1968, après ratification par la République fédérale d'Allemagne.

Telle fut la genèse de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV).

Comme beaucoup d'organisations internationales, l'UPOV a choisi Genève pour y fixer son siège.

Mais cet historique ne serait pas complet si l'on ne considérait pas l'évolution de l'Union à travers la convention et les personnages qui ont grandement contribué à son développement.

La convention fut révisée deux fois: une première modification, de portée limitée, fut introduite par l'Acte additionnel de 1972; la seconde révision, en 1978, avait pour origine la constatation que «certaines modifications dans la Convention [étaient] nécessaires pour faciliter l'adhésion des Etats qui n'[avaient] pas encore adhéré à la Convention».

Nombreux sont les hommes qui ont des mérites dans l'établissement de l'UPOV. Mais on doit surtout mentionner ici les présidents du Conseil de l'UPOV, les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints.

Les présidents du Conseil furent, successivement:

- M. Leslie Smith, du Royaume-Uni, de 1968 à 1971;
- M. Ludwig Pielen, de la République fédérale d'Allemagne, de 1971 à 1974;
- M. Bernard Laclavière, de la France, de 1974 à 1977;

- M. Halvor Skov, du Danemark, de 1977 à 1980;
- M. Walter Gfeller, de la Suisse, de 1980 à 1983;
- M. Jean Rigot, de la Belgique, de 1983 à 1986; et
- M. Stanley Schlosser, des Etats-Unis d'Amérique, actuel président, pour une durée de trois ans, jusqu'en 1989.

Quant aux secrétaires généraux, il y eut le Professeur G.H.C. Bodenhausen, de 1969 à 1973, auquel succéda M. Arpad Bogsch.

La liste des secrétaires généraux adjoints est tout aussi courte: Halvor Skov, du 1er août 1970 au 28 février 1974, suivi par le regretté Heribert Mast du 4 mars 1974 au 11 août 1986, puis, depuis le 1er décembre 1986, par Walter Gfeller.

Les principales dispositions relatives à la protection contenues dans la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978 (ci-après dénommée la «convention»), sont les suivantes:

La protection est accordée à l'obtenteur d'une variété nouvelle, ou à son ayant cause, quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui a donné naissance à la variété (donc aussi à la personne ayant découvert une variété).

Les Etats parties à la convention sont tenus de reconnaître à l'obtenteur le droit de soumettre à son autorisation préalable:

- a) la production, à des fins d'écoulement commercial, du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété;
- b) la mise en vente de ce matériel;
- c) l'emploi répété de la variété pour la production commerciale d'une autre variété;
- d) l'utilisation commerciale de plantes ornementales ou de parties de ces plantes comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes d'ornement ou de fleurs coupées.

Il résulte de ce qui précède que l'emploi de la variété nouvelle comme source initiale de variation en vue de la création d'autres variétés, de même que la commercialisation de celles-ci, sont libres. En revanche, l'emploi répété tel que décrit à l'alinéa c) ci-dessus ne l'est pas.

La Conférence diplomatique de 1978 a recommandé que lorsque l'octroi de droits plus étendus que ceux décrits ci-dessus, à l'égard d'un genre ou d'une espèce, est souhaitable pour sauvegarder les intérêts légitimes des obtenteurs, les Etats parties à la convention prennent toutes mesures adéquates à cet égard.

Chaque Etat membre doit, en ce qui concerne la reconnaissance et la protection des droits de l'obtenteur, accorder aux nationaux de tous les autres Etats membres et aux personnes domiciliées ou ayant leur siège dans ces Etats le même traitement que celui que sa

législation accorde à ses propres nationaux. Un Etat membre peut toutefois limiter le droit de demander la protection d'une variété aux nationaux des autres Etats membres qui appliquent aussi la convention au genre ou à l'espèce dont fait partie la variété en cause et aux personnes domiciliées ou ayant leur siège dans ces Etats.

Le droit de priorité que les Etats parties à la convention doivent reconnaître a pour effet que l'obtenteur peut déposer sa première demande de protection d'une variété dans l'Etat membre de son choix. S'il dépose une demande pour la même variété dans un autre Etat membre dans un délai de 12 mois suivant le dépôt de la première demande, il jouira, sur demande, du droit de priorité pour la demande ultérieure. Au cas où un droit de priorité est revendiqué, les droits de l'obtenteur ne peuvent être affectés par une demande déposée pour la même variété par une autre personne dans l'intervalle entre le dépôt de la première demande et le dépôt de la demande ultérieure, de même que par l'utilisation de la variété pendant ce même intervalle.

Chaque variété protégée doit être munie d'une dénomination variétale. Cette dénomination est enregistrée au moment de la délivrance du titre de protection et est destinée à être la désignation générique de la variété. Cette règle doit empêcher principalement que la dénomination d'une variété nouvelle enregistrée dans l'un des Etats membres soit utilisée, dans un autre Etat membre, comme dénomination d'une autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine. Les Etats membres doivent également assurer qu'aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme dénomination d'une variété n'entrave la libre utilisation de cette dénomination en relation avec la variété, et cela, même après l'expiration de la protection.

La convention est en principe applicable à tous les genres et espèces botaniques (taxons). Les Etats membres doivent tout mettre en oeuvre pour l'appliquer au plus grand nombre de taxons. Ils doivent l'appliquer à cinq taxons au moins lorsqu'ils deviennent liés par la convention et porter ensuite ce nombre à 10 au moins dans un délai de trois ans, à 18 au moins dans un délai de six ans et à 24 au moins dans un délai de huit ans.

La convention énumère les conditions que doit remplir toute variété nouvelle pour laquelle la protection est demandée. Elle ne permet pas de subordonner l'octroi de la protection à d'autres conditions, mis à part l'accomplissement des formalités et le paiement des taxes. Selon la convention, la variété nouvelle doit pouvoir être nettement distinguée par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue. La variété nouvelle ne doit pas, au moment de la demande de protection, avoir été offerte à la vente ou commercialisée, avec l'accord de l'obtenteur, dans l'Etat où la demande est déposée (ou bien, si la législation de cet Etat le prévoit, pas depuis plus d'un an), ni depuis plus

de quatre ans dans tout autre Etat (six ans dans le cas de la vigne et des arbres, y compris leurs porte-greffes). De plus, la variété nouvelle doit être suffisamment homogène, et stable dans ses caractères essentiels.

La convention exige que la durée de protection, calculée à partir de la date de délivrance du titre de protection, soit au minimum de 18 ans pour la vigne et les arbres, y compris leurs porte-greffes, et de 15 ans pour toutes les autres plantes.

La convention permet à chaque Etat membre d'accorder la protection d'une variété nouvelle sous la forme d'un titre de protection particulier ou d'un brevet.

La convention autorise la limitation du libre exercice des droits exclusifs prévus par la convention uniquement pour des raisons d'intérêt public. Si l'intérêt public consiste à assurer la diffusion de la variété nouvelle, l'Etat membre qui recourt à la limitation doit prendre toutes mesures nécessaires pour que l'obtenteur reçoive une rémunération équitable.

Chaque Etat membre doit enregistrer la dénomination d'une variété nouvelle en même temps qu'il accorde le titre de protection pour cette variété. Bien que la dénomination soit choisie et proposée par l'obtenteur de la variété, elle doit être conforme à certains critères fixés de manière assez détaillée dans la convention. La dénomination doit notamment permettre d'identifier la variété nouvelle et ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété nouvelle ou sur l'identité de l'obtenteur. Elle doit être différente de toute dénomination qui désigne, dans l'un quelconque des Etats membres, une variété préexistante de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine. La variété nouvelle doit être présentée sous la même dénomination dans toutes les procédures de demandes de protection, sauf obstacle majeur.

Chaque Etat membre est tenu d'exiger que les personnes qui procèdent à la mise en vente ou à la commercialisation, sur le territoire de cet Etat, du matériel de reproduction ou de multiplication d'une variété protégée utilisent à cet effet la dénomination de la variété, et continuent à l'utiliser même après l'expiration de la protection.

L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales a deux organes permanents, le Conseil et le Bureau. Le Conseil se compose de représentants des Etats membres. Chaque Etat membre y dispose d'une voix. Le Conseil élit parmi ses membres un président et au moins un vice-président.

Le Conseil se réunit en sessions ordinaires une fois par an et a principalement pour mission :

- i) d'établir et de modifier son règlement intérieur et le règlement administratif et financier de l'Union ;
- ii) d'examiner et d'approuver le budget de l'Union et de fixer la contribution à payer par chaque Etat membre ;

iii) de nommer le secrétaire général et, s'il l'estime nécessaire, un secrétaire général adjoint, et de fixer les conditions de leur engagement;

iv) de donner au secrétaire général toutes les directives nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Union;

v) d'examiner le rapport annuel sur les activités de l'Union et d'approuver ses comptes;

vi) de fixer le programme des travaux futurs de l'Union, de fixer la date et le lieu des conférences de révision de la convention;

vii) d'étudier les mesures propres à assurer la sauvegarde et à favoriser le développement de l'Union;

viii) de prendre toutes décisions en vue du bon fonctionnement de l'Union.

Le Bureau de l'Union est placé sous la direction du secrétaire général, qui est en même temps le directeur

général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Le secrétaire général est assisté par un secrétaire général adjoint, nommé par le Conseil, et par une petite équipe de collaborateurs.

Le Bureau est chargé d'exécuter toutes les missions et tâches qui lui sont confiées par le Conseil. Le Bureau de l'UPOV a son siège à Genève et il entretient une coopération technique et administrative étroite avec le Bureau international de l'OMPI.

Au 1er juillet 1987, l'UPOV comptait 17 Etats membres: l'Afrique du Sud, l'Allemagne (République fédérale d'), la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Hongrie, l'Irlande, Israël, l'Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

* * *

BOLIVIE

*Directeur général,
Direction générale de la normalisation et des techniques*

Nous apprenons que M. Felix Miranda Cuevas a été nommé Directeur général de la Direction générale de la normalisation et des techniques.

ÉQUATEUR

« Director Nacional de Propiedad Industrial »

Nous apprenons que M. Francisco Cucalón Rendón a été nommé *Director Nacional de Propiedad Industrial*.

JAPON

Directeur général de l'Office japonais des brevets

Nous apprenons que M. Kunio Ogawa a été nommé Directeur général de l'Office japonais des brevets.

Calendrier des réunions

Réunions de l'OMPI

(Cette liste ne contient pas nécessairement toutes les réunions de l'OMPI et les dates peuvent faire l'objet de modifications.)

1987

- 3-11 septembre (Genève)** — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI) et Comité de coopération technique du Traité de coopération en matière de brevets (PCT/CTC)
- 14-19 et 22 septembre (Genève)** — Réunion consultative sur la révision de la Convention de Paris (quatrième session)
- 21-30 septembre (Genève)** — Organes directeurs (Assemblée générale, Conférence et Comité de coordination de l'OMPI; Assemblées des Unions de Paris, Madrid, La Haye, Nice, Lisbonne, Locarno, IPC, PCT, Budapest, TRT, Vienne et Berne; Conférences de représentants des Unions de Paris, La Haye, Nice et Berne; Comités exécutifs des Unions de Paris et de Berne; Comité des directeurs de l'Union de Madrid; Conseil de l'Union de Lisbonne): sessions ordinaires
- 5-9 octobre (Genève)** — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres des arts appliqués (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 2-6 novembre (Genève)** — Comité d'experts sur l'harmonisation de certaines dispositions des législations protégeant les inventions (quatrième session)
- 23 novembre - 4 décembre (Genève)** — Comité permanent chargé de l'information en matière de brevets (PCPI): Groupe de travail sur l'information en matière de recherche
- 2-4 décembre (Genève)** — Comité consultatif commun Unesco-OMPI sur l'accès des pays en développement aux oeuvres protégées par le droit d'auteur (convoqué conjointement avec l'Unesco)
- 7-11 décembre (Genève)** — Comité d'experts gouvernementaux sur les oeuvres imprimées (convoqué conjointement avec l'Unesco)

Réunions de l'UPOV

1987

- 6-8 octobre (Genève)** — Comité technique
- 8 et 9 octobre (Genève)** — Comité administratif et juridique
- 12 et 13 octobre (Genève)** — Réunion avec les organisations internationales
- 14 octobre (Genève)** — Comité consultatif
- 15 et 16 octobre (Genève)** — Conseil

1988

- 7-9 juin (Edimbourg)** — Groupe de travail technique sur les systèmes d'automatisation et les programmes d'ordinateur
- 14-17 juin (Wageningen)** — Groupe de travail technique sur les plantes potagères
- 20-24 juin (Melle)** — Groupe de travail technique sur les plantes ornementales et les arbres forestiers
- 28 juin - 1er juillet (Hanovre)** — Groupe de travail technique sur les plantes fruitières, et Sous-groupes
- 5-8 juillet (Surgères)** — Groupe de travail technique sur les plantes agricoles

Autres réunions concernant la propriété industrielle

1987

- 1er-4 septembre (Warwick)** — British Library Japanese Information Service: Conférence internationale sur l'information japonaise en matière de science, de technologie et de commerce
- 4-6 septembre (Stockholm)** — Ligue internationale du droit de la concurrence: Journées d'études

- 22-25 septembre (Strasbourg) — Centre d'études internationales de la propriété industrielle: Séminaire sur les licences et le transfert de technologie (second module: Stratégie et procédures des transferts de technologie)
- 8-11 novembre (Budapest) — Pharmaceutical Trade Marks Group: 35e Conférence intitulée «*Moscow to Madrid*»
- 30 novembre - 4 décembre (Strasbourg) — Centre d'études internationales de la propriété industrielle: Etat actuel de la pratique et du droit du brevet européen — Séminaire sur la pratique de la rédaction de revendications et d'actes d'opposition
- 7-11 décembre (Munich) — Organisation européenne des brevets: Conseil d'administration

1988

- 25-30 janvier (Strasbourg) — Centre d'études internationales de la propriété industrielle: Etat actuel de la pratique et du droit du brevet européen — Séminaire sur les problèmes juridiques
- 24 mars (Londres) — Institute of Trade Mark Agents: Conférence internationale sur le thème «*New Vistas in Trade Marks*»
- 27 juin - 1er juillet (Cannes) — Fédération internationale des conseils en propriété industrielle: Congrès mondial
- 15-18 septembre (Angers) — Ligue internationale du droit de la concurrence: 30e Congrès

