

## **Comité permanent du droit des brevets**

**Vingt-deuxième session  
Genève, 27 – 31 juillet 2015**

### **ÉTUDE SUR LE CARACTÈRE SUFFISANT DE LA DIVULGATION : RÉSUMÉ**

*Document établi par le Secrétariat*

#### **INTRODUCTION**

1. Conformément à la décision prise à la vingt et unième session du Comité permanent du droit des brevets (SCP), tenue à Genève du 3 au 7 novembre 2014, le document SCP/22/4 contient une étude sur le caractère suffisant de la divulgation établie par le Secrétariat. En particulier, cette étude contient les trois éléments suivants : i) la condition relative au caractère suffisant de la divulgation; ii) la condition selon laquelle les revendications doivent être fondées sur la description; et iii) la condition relative à la description écrite.

#### **CONDITION RELATIVE AU CARACTERE SUFFISANT DE LA DIVULGATION**

2. En général, le libellé des dispositions pertinentes qui figurent dans la plupart des législations est calqué sur l'article 29.1 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), qui est le suivant :

*“Les Membres exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter [...]”.*

3. S'agissant des éléments de fond qui sous-tendent la condition relative au caractère suffisant de la divulgation ou la condition selon laquelle les revendications doivent être fondées sur la description, on observe de nombreuses similitudes entre les législations et entre les pratiques des offices en ce qui concerne les directives relatives à l'examen. On trouve également des indications et des exemples similaires dans les directives concernant la

recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT et dans les directives relatives à l'examen de certains offices des brevets.

4. En général, pour ce qui est de la condition relative au caractère suffisant de la divulgation, les titulaires de brevets se voient accorder des droits exclusifs pour empêcher autrui d'exploiter les inventions brevetées à des fins commerciales et, en contrepartie de ces droits, ils sont tenus de divulguer l'information relative à leurs inventions. Cette fonction de publicité que remplit le système des brevets est considérée comme l'une des principales raisons d'être du système des brevets et l'un des principes justifiant le système. C'est par la condition relative au caractère suffisant de la divulgation que le système des brevets favorise la diffusion des informations et, partant, l'accès aux connaissances techniques contenues dans la demande de brevet. Il en résulte un développement des connaissances techniques et un accroissement des avantages pour l'ensemble de la société, par exemple, qui contribue au transfert de technologie et permet d'éviter les chevauchements dans la R-D.

#### Conditions à remplir concernant la description

5. Les conditions à remplir en ce qui concerne la manière de rédiger la description peuvent varier d'un pays à l'autre. En général, en ce qui concerne la manière de rédiger la description, selon plusieurs législations applicables, le contenu de la description doit être clair et précis, sans aucune ambiguïté, imprécision ou contradiction. Toute erreur de la sorte peut être considérée comme un non-respect de la condition relative au caractère suffisant de la divulgation notamment.

#### Vérification de la condition relative au caractère suffisant de la divulgation

6. Dans de nombreux pays, pour déterminer si la condition relative au caractère suffisant de la divulgation est remplie, on vérifie que la "demande", la "description" ou le "mémoire descriptif" donne suffisamment d'informations pour que la personne du métier puisse, à partir des informations divulguées dans la demande telle qu'elle a été déposée et des connaissances générales communes dans la technique, exécuter l'invention "sans trop de difficulté", "sans devoir faire preuve d'inventivité" ou "sans expérimentation excessive".

7. Toutefois, même si la personne du métier doit être en mesure, avec ses connaissances générales communes, d'exécuter l'invention sans trop de difficulté, dans la plupart des pays, on admet généralement qu'elle procède par tâtonnement, dans une certaine mesure, pour satisfaire à la condition relative au caractère suffisant de la divulgation.

#### L'expression "sans trop de difficulté"

8. Bien que les expressions "sans trop de difficulté", "sans devoir faire preuve d'inventivité" et "sans expérimentation excessive" puissent être interprétées de différentes manières selon le pays, en règle générale, les éléments pris en considération pour déterminer s'il est possible d'exécuter l'invention sans expérimentation excessive sont les suivants :

- i) l'étendue des revendications;
- ii) la nature de l'invention;
- iii) les connaissances générales d'une personne du métier;
- iv) le degré de prévisibilité dans la technique en question;
- v) la quantité d'indications fournies dans la demande, y compris les références à l'état de la technique; et

vi) la part d'expérimentation nécessaire pour exécuter l'invention revendiquée à partir de la divulgation.

9. L'étendue des revendications est à prendre en considération pour l'appréciation de l'expérimentation excessive étant donné qu'une personne du métier doit être en mesure d'exécuter pleinement (dans toute son étendue) l'invention revendiquée. Par exemple, le déposant n'est pas fondé à revendiquer l'invention dans toute son étendue si la demande divulgue uniquement comment exécuter une partie de l'invention revendiquée. Toutefois, même dans les domaines techniques "imprévisibles", il n'est pas nécessaire de fournir des exemples pour couvrir toutes les variations possibles dans le cadre d'une revendication. Des exemples représentatifs, ainsi que des indications sur la manière dont ceux-ci s'appliquent dans le cadre de la revendication d'une manière générale, suffisent en principe si une personne du métier est en mesure d'exécuter l'invention revendiquée sans expérimentation excessive.

10. L'objet auquel se rapporte l'invention revendiquée est d'une importance essentielle pour déterminer les connaissances générales d'une personne du métier et l'état de la technique. Par exemple, si la sélection des valeurs de différents paramètres est une question courante pour une personne du métier, cette sélection ne saurait être considérée comme exigeant une expérimentation excessive.

11. La "quantité d'indications fournies dans la demande" s'entend des informations contenues explicitement ou implicitement dans la description, les revendications et les dessins, y compris les exemples d'application industrielle et les renvois à d'autres demandes ou documents. Plus une personne du métier en sait sur la nature de l'invention à partir de l'état de la technique et plus la technique est prévisible, moins il faut d'informations dans la demande elle-même pour exécuter l'invention revendiquée. Par exemple, la technique est prévisible si une personne du métier peut aisément anticiper l'effet d'un élément de l'invention revendiquée.

12. Outre le temps et les dépenses nécessaires pour procéder à l'expérimentation, le caractère de cette dernière – par exemple, la question de savoir si elle représente un travail courant ou inhabituel – est également pris en considération.

13. Dans certains pays, la jurisprudence et les directives relatives à l'examen donnent des indications supplémentaires sur la façon de vérifier si la condition relative au caractère suffisant de la divulgation est remplie et sur la manière dont les expressions "sans trop de difficulté", "sans devoir faire preuve d'inventivité" et "sans expérimentation excessive" sont interprétées dans ces pays<sup>1</sup>.

#### Divulgation de caractéristiques essentielles et bien connues

14. En général, selon la pratique observée dans de nombreux offices des brevets, pour remplir la condition relative au caractère suffisant de la divulgation, la description doit indiquer au moins une façon dont la personne du métier doit exécuter l'invention, exemples et dessins à l'appui, s'il y a lieu. La demande s'adressant à la personne du métier, donner des indications sur des éléments accessoires bien connus n'est pas nécessaire ni souhaitable. Cependant, la description doit donner des indications suffisamment détaillées sur les éléments essentiels à l'exécution de l'invention pour que la personne du métier sache comment exploiter l'invention sans trop de difficulté, sans expérimentation excessive et sans devoir faire preuve d'inventivité.

---

<sup>1</sup> Pour plus de précisions, voir le document SCP/22/4.

### Fourniture d'exemples

15. En général, selon la pratique observée dans de nombreux offices des brevets, un seul exemple suffit pour remplir la condition relative au caractère suffisant de la divulgation. Cependant, lorsque les revendications ont une portée générale, le mémoire descriptif devra certainement contenir plusieurs exemples ou d'autres modes de réalisation ou variations, couvrant toute l'étendue des revendications. Il importe toutefois de tenir compte des faits et des éléments de preuve entourant chaque cas. Dans certains cas, même des revendications de portée générale peuvent être étayées par un nombre limité d'exemples.

### Évaluation sur la base de la demande ou du mémoire descriptif considéré dans son ensemble

16. En ce qui concerne la partie de la demande permettant d'évaluer si la condition relative au caractère suffisant de la divulgation est remplie, certaines législations indiquent que cette condition doit être évaluée sur la base de la "demande dans son ensemble", y compris la description, les revendications et les dessins, tandis que d'autres législations renvoient au "mémoire descriptif dans son ensemble", contenant la description, les revendications et les dessins.

### Caractère suffisant du mémoire descriptif à la date du dépôt

17. La condition selon laquelle le mémoire descriptif doit exposer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse exécuter l'invention doit être remplie au moment du dépôt du mémoire descriptif. En d'autres termes, la divulgation doit être suffisante pour une personne du métier à la date du dépôt, pas ultérieurement, par exemple au moment où il est procédé aux opérations de recherche et d'examen. En général, si la divulgation est nettement insuffisante, il ne sera pas possible d'y remédier ultérieurement en ajoutant des exemples ou des caractéristiques, car une demande de brevet ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà de la divulgation figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée<sup>2</sup>.

18. En général, pour déterminer si le mémoire descriptif est suffisant à la date du dépôt, il faut prendre en considération la nature de l'invention, l'état de la technique et le niveau de compétence dans le domaine. La première question concerne donc la nature de l'invention revendiquée, c'est-à-dire l'objet auquel se rapporte l'invention revendiquée. La nature de l'invention est l'élément à partir duquel on détermine l'état de la technique et le niveau de compétence que possède la personne du métier.

19. L'état de la technique correspond à ce qu'une personne du métier connaît, au moment du dépôt de la demande, au sujet de l'objet auquel se rapporte l'invention revendiquée. En général, la technique considérée doit être définie en fonction du problème à résoudre plutôt qu'en fonction du domaine technique ou du secteur d'activité ou commercial auquel se rapporte l'invention.

20. L'état de la technique pour une technique considérée n'est pas figé dans le temps. Par conséquent, il doit être évalué pour chaque demande compte tenu de la date du dépôt. Un mémoire descriptif considéré comme insuffisant à la date du dépôt ne saurait être jugé suffisant à la suite de faits nouveaux intervenus après cette date concernant la technique considérée.

---

<sup>2</sup> Par conséquent, dans pareilles circonstances, la demande est en principe rejetée. Cependant, si les insuffisances concernent uniquement certains modes de réalisation de l'invention, il est possible d'y remédier en limitant les revendications afin qu'elles correspondent uniquement aux modes de réalisation qui ont été décrits d'une manière suffisante, la description des autres modes de réalisation restants étant supprimée.

21. En général, un examinateur ne devrait pas utiliser de références publiées après la date du dépôt de la demande pour démontrer qu'un brevet ne remplit pas les conditions.

#### Caractère suffisant du mémoire descriptif pour une personne du métier

22. Selon la condition relative au caractère suffisant de la divulgation, le déposant doit exposer l'invention comme le prévoit la législation applicable pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter. En d'autres termes, cette condition est évaluée sur la base d'une personne du métier.

23. En général, le terme "personne du métier" s'entend d'une personne qui possède de bonnes connaissances et une bonne spécialisation dans le domaine considéré, mais qui n'est pas nécessairement experte dans le domaine. Cela permet une description simplifiée, car on peut partir du principe que le lecteur est un lecteur averti qui possède des connaissances générales rendant superflue la description de chaque petit détail de l'invention.

24. Dans de nombreux pays, la personne du métier, qui sert de référence pour l'évaluation du caractère suffisant de la divulgation, est en principe la même personne choisie pour évaluer la condition relative à l'activité inventive. Cependant, certains offices précisent que, pour ce qui est du caractère suffisant de la divulgation, une personne du métier a devant elle un mémoire descriptif et cherche à ce qu'un brevet puisse être délivré. En outre, dans un pays, il a été précisé que, par rapport à la personne du métier chargée d'évaluer la condition relative à l'activité inventive, pour la condition relative au caractère suffisant de la divulgation, la personne à laquelle le mémoire descriptif s'adresse est une personne dotée de "compétences et connaissances moyennes".

25. La personne du métier devrait être en mesure d'exécuter l'invention sur la base de la description et des dessins et de ses connaissances générales à la date du dépôt. La description devrait être suffisamment claire et complète pour une personne du métier et contenir toutes les informations nécessaires pour exécuter l'invention.

#### Disponibilité des matériaux de départ

26. Un problème qui peut se poser lorsque l'on cherche à déterminer si le mémoire descriptif est suffisant concerne la disponibilité des matériaux ou des produits de départ nécessaires pour exécuter l'invention. En général, les matériaux de départ essentiels à l'exécution de l'invention revendiquée doivent être exposés de façon adéquate.

#### Marques et noms de commerce

27. En général, si l'utilisation de marques ou de noms de commerce donne lieu à des incertitudes quant à l'exécution de l'invention, on considère que la condition relative au caractère suffisant de la divulgation n'est pas remplie. Dans certains pays, les directives relatives à l'examen précisent que l'utilisation de marques, de noms de commerce ou de termes similaires pour désigner des matériaux ou des produits n'est pas recommandée dans la mesure où ces termes constituent simplement une indication d'origine ou lorsqu'ils se rapportent à toute une gamme de produits différents. En effet, désigner par une marque ou par un nom de commerce un élément nécessaire à l'exécution de l'invention revendiquée peut être considéré comme une divulgation insuffisante de l'invention, car la composition du produit de cette marque peut évoluer avec le temps ou le fabricant peut cesser de le produire.

### Divulgarion de matériel biologique

28. Lorsque la demande se rapporte à du matériel biologique qui ne peut autrement faire l'objet d'une divulgation suffisante dans la demande écrite pour remplir la condition relative au caractère suffisant de la divulgation, comme le prévoit la législation applicable, le dépôt de ce matériel auprès d'une institution agréée est pris en considération lorsque l'on détermine si cette condition est remplie. Le dépôt est considéré comme faisant partie de la description dans la mesure où les conditions relatives au caractère suffisant de la divulgation ne peuvent être remplies autrement.

29. En ce qui concerne l'institution de dépôt, certaines législations applicables mentionnent de façon spécifique des institutions reconnues en vertu du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets daté du 28 avril 1977, ou d'autres institutions de dépôt reconnues.

30. En ce qui concerne la date du dépôt, dans la plupart des pays, le dépôt doit être fait au plus tard à la date du dépôt de la demande ou, dans le cas où un droit de priorité est revendiqué, à la date du dépôt de la demande établissant la priorité.

### CONDITION SELON LAQUELLE LES REVENDICATIONS DOIVENT ETRE FONDEES SUR LA DESCRIPTION

31. Une condition importante en droit des brevets, selon laquelle les revendications doivent être fondées sur la description, veut que les revendications, qui définissent l'objet de la protection demandée, se fondent entièrement sur la description.

32. Le sens de l'expression "les revendications doivent se fonder entièrement sur la description" est le même dans la plupart des pays. En général, cela signifie que l'objet de chaque revendication doit se fonder sur la description et que la portée des revendications ne doit pas être plus vaste qu'il n'est justifié par le contenu de la description et des dessins et par la contribution à la technique.

33. Il a été indiqué que la finalité de cette condition était la suivante : "les inventions revendiquées ne devraient pas dépasser la portée indiquée dans l'exposé détaillé de l'invention. Mentionner dans une revendication une invention qui n'est pas mentionnée dans l'exposé détaillé de l'invention reviendrait à demander la protection par brevet d'une invention qui n'est pas divulguée au public. [La condition selon laquelle les revendications doivent être fondées sur la description] vise à éviter que cette situation ne se produise", ou "[...] les définitions contenues dans les revendications [c'est-à-dire l'invention revendiquée] devraient essentiellement correspondre à la portée de l'invention telle qu'elle est divulguée dans la description. En d'autres termes, [...] les revendications ne devraient pas porter sur des éléments qui, après lecture de la description, ne seraient pas à la disposition de la personne du métier".

34. Selon la pratique observée dans de nombreux offices, en règle générale, une revendication doit être considérée comme se fondant sur la description à moins qu'il n'y ait de sérieuses raisons de croire que la personne du métier ne serait pas en mesure, à partir des informations figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée, d'étendre l'enseignement particulier de la description pour le faire correspondre à l'ensemble du domaine pour lequel la protection est revendiquée, en recourant aux méthodes d'expérimentation ou d'analyse habituelles. Mais ce fondement de la revendication doit cependant avoir un lien avec l'invention revendiquée : des déclarations ou des affirmations vagues sans aucun contenu technique ou autre contenu pertinent ne constituent en aucune manière un fondement. En règle générale, l'examineur soulève une objection en ce qui concerne l'insuffisance de fondement uniquement s'il peut invoquer des motifs sérieux à l'appui de sa décision. Si une objection est

soulevée, les motifs, si possible, doivent se fonder de manière spécifique sur un document publié.

35. Le déposant n'est pas tenu de limiter les revendications aux modes de réalisation spécifiques décrits, mais la portée des revendications doit être correctement étayée par l'objet divulgué dans le corps du mémoire descriptif.

#### Généralisation et niveau de généralisation admissible

36. Pour expliquer la condition selon laquelle les revendications doivent être fondées sur la description, telle qu'elle est prévue par la législation, les directives relatives à l'examen de nombreux offices mettent l'accent sur la notion de généralisation. Plus précisément, il y est expliqué que la plupart des revendications sont des généralisations d'un ou de plusieurs modes de réalisation ou exemples particuliers présentés dans la description. En général, le niveau de généralisation admissible est une question qui doit être déterminée dans chaque cas d'espèce, compte tenu de l'état de la technique dans le domaine considéré. C'est ainsi qu'une invention qui ouvre un domaine tout à fait nouveau peut faire l'objet de revendications rédigées en des termes plus généraux qu'une invention qui ne concerne que des progrès réalisés dans une technique connue. Une revendication est correctement rédigée lorsque sa portée ne va pas au-delà de l'invention tout en ne présentant pas de restrictions telles qu'elles priveraient le déposant d'une juste récompense pour la divulgation de son invention. Le déposant devrait être autorisé à revendiquer toutes les modifications, équivalences et utilisations évidentes de ce qu'il a décrit. En particulier, si l'on peut raisonnablement supposer que toutes les variantes couvertes par les revendications auront les propriétés ou les utilisations que le déposant leur attribue dans la description, il devrait être autorisé à rédiger ses revendications en conséquence.

37. Selon la pratique observée dans de nombreux offices des brevets, une revendication de caractère générique, c'est-à-dire portant sur toute une catégorie de matériaux ou de machines, peut être, malgré sa grande portée, considérée comme acceptable si la description fournit un fondement satisfaisant et s'il n'y a aucune raison de supposer que l'invention ne pourra pas être réalisée pour l'ensemble du domaine pour lequel la protection est revendiquée.

#### Lien entre les revendications et la divulgation

38. L'invention revendiquée doit être pleinement étayée par le contenu de la description et des dessins, de façon à montrer que le déposant revendique uniquement les éléments qu'il a identifiés et décrits à la date de dépôt.

39. En général, les revendications ne sont pas cohérentes ni en accord avec la description ou les dessins si, à la lecture de la demande, l'invention revendiquée n'est toujours pas à la disposition d'une personne du métier du fait qu'un élément essentiel au fonctionnement ou à l'exploitation de l'invention ne figure pas dans la revendication. On trouve dans les directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT les exemples suivants que l'on retrouve également dans d'autres directives relatives à l'examen :

- i) une revendication qui porte sur des compositions améliorées de gazole présentant une propriété désirée donnée. La description contient des informations sur un seul mode d'obtention de gazoles présentant cette propriété, et ce au moyen de quantités définies d'un additif donné. Aucun autre mode d'obtention de gazoles présentant la propriété désirée n'est divulgué. Si la revendication ne fait nulle mention de l'additif, la revendication ne se fonde pas entièrement sur la description;
- ii) une revendication qui n'est pas conforme à la divulgation du fait, par exemple, de contradictions entre les éléments contenus dans les revendications et dans la description; et

iii) par rapport à la description et aux dessins, la portée des revendications couvre un domaine qui n'est pas identifié par l'inventeur, s'agissant par exemple de simples spéculations sur des possibilités qui n'ont pas encore été explorées.

40. En général, pour déterminer si une revendication se fonde sur la description, tout le contenu de la description, dessins compris, doit être pris en considération.

Condition relative au caractère suffisant de la divulgation et condition selon laquelle les revendications doivent être fondées sur la description

41. En général, on détermine séparément si la condition relative au caractère suffisant de la divulgation et la condition selon laquelle les revendications doivent être fondées sur la description sont remplies. Dans certains cas, lorsque la revendication est trop vaste pour pouvoir être fondée sur la description et les dessins, l'exposé de l'invention peut également ne pas être suffisant pour permettre à une personne du métier d'exécuter l'invention pour toute l'étendue du vaste domaine revendiqué. Il peut donc y avoir non-respect à la fois de la condition relative au caractère suffisant de la divulgation et de la condition selon laquelle les revendications doivent être fondées sur la description.

CONDITION RELATIVE A LA DESCRIPTION ECRITE

42. La condition relative à la description écrite est une condition prévue par la législation des États-Unis d'Amérique. L'article 112.a) du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique indique que "[l]e mémoire descriptif doit contenir une description écrite de l'invention [...]". Tandis que l'article 112.a) porte également sur la condition relative au caractère suffisant de la divulgation, la condition relative à la description écrite est considérée comme une condition distincte.

43. La condition relative à la description écrite répond à plusieurs objectifs. Comme indiqué au chapitre 2163.l) du Manuel de procédure d'examen de brevets de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, l'objectif essentiel de cette condition est "d'indiquer clairement qu'un déposant a inventé l'objet qui est revendiqué". [...] Un autre objectif est de mettre le public en possession de ce que le déposant revendique comme étant l'invention. De plus, la condition relative à la description écrite contribue au progrès des arts mécaniques en garantissant que les titulaires de brevets décrivent d'une façon appropriée leurs inventions dans le mémoire descriptif en échange du droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention pour la durée du brevet.

44. Un mémoire descriptif est considéré comme remplissant la condition relative à la description écrite s'il contient une description de l'invention revendiquée en des termes suffisamment détaillés pour qu'une personne du métier puisse raisonnablement conclure que l'inventeur est en possession de l'invention revendiquée. Toutefois, le fait de démontrer la possession de l'invention ne suffit pas à pallier l'absence de description écrite.

45. Il se peut qu'il faille déterminer si le mémoire descriptif contient une description écrite suffisante dans le cas où une revendication d'origine n'est pas étayée par la divulgation d'une demande telle que déposée. En outre, l'essentiel de la jurisprudence relative à la description écrite porte sur la question de savoir si le mémoire descriptif tel que déposé au départ sert de fondement aux revendications qui ne figurent pas au départ dans la demande. Le plus souvent, la question est de savoir si la demande initiale sert de fondement suffisant pour les revendications en cause ou si la modification apportée au mémoire descriptif introduit des "éléments nouveaux" en violation de l'article 132 du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique. La question de la "description écrite" se pose également dans le cas d'une collision, lorsque la question est de savoir si un mémoire descriptif était une revendication correspondant à une déclaration formulée dans le cadre d'une collision.

46. Pour déterminer si la condition relative à la description écrite est remplie, les examinateurs de l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique procèdent ainsi : i) pour chaque revendication, ils déterminent la portée de celle-ci; ii) ils examinent l'intégralité de la demande afin de comprendre comment le déposant étaye l'invention revendiquée, y compris chaque élément ou étape; et iii) ils déterminent si la description écrite est suffisante pour indiquer à une personne du métier que le déposant est en possession de l'invention revendiquée dans son ensemble au moment du dépôt de la demande.

[Fin du document]