

## PROJET

### NOTION DE NOUVEAUTE "ELARGIE" : ETUDE PRELIMINAIRE CONCERNANT LA NOUVEAUTE ET L'EFFET SUR L'ETAT DE LA TECHNIQUE DE CERTAINES DEMANDES EN VERTU DU PROJET D'ARTICLE 8.2) DU SPLT

*établi par le Bureau international*

#### I. RESUME

1. La présente étude préliminaire, réalisée à la demande du Comité permanent du droit des brevets (SCP) à sa dixième session, tenue à Genève du 10 au 14 mai 2004, vise à servir de base à l'examen d'une éventuelle nouvelle notion de nouveauté applicable à l'effet sur l'état de la technique de demandes antérieures non publiées en vertu de l'article 8.2) du projet de traité sur le droit matériel des brevets (SPLT). L'étude, qui a pour objectif de fournir des renseignements d'ordre général et de faciliter les futurs débats de fond dans le cadre du SCP, prend en considération non seulement les lois et pratiques nationales et régionales concernant l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures, mais aussi les objectifs de politique générale fondant ces différentes pratiques.

2. Les différences entre les lois et pratiques nationales en ce qui concerne l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures non publiées semblent témoigner des différents principes et objectifs sous-tendant la prévention de la double délivrance de brevets. Après examen d'un certain nombre de lois et pratiques nationales et régionales, il apparaît que ces différentes pratiques sont essentiellement fondées sur un ou plusieurs des trois modèles suivants :

i) nouveauté stricte : si une invention revendiquée est expressément ou implicitement divulguée dans une demande antérieure, cette demande antérieure fait obstacle à la brevetabilité de l'invention revendiquée;

ii) nouveauté élargie : même si l'invention revendiquée n'est pas intégralement divulguée (expressément ou implicitement) dans la demande antérieure, cette demande antérieure fait obstacle à la brevetabilité de l'invention revendiquée si les différences entre les deux sont minimales (par exemple, remplacement par un élément équivalent notoirement connu);

iii) nouveauté et activité inventive (non-évidence) : la demande antérieure fait obstacle à la brevetabilité de l'invention revendiquée si cette dernière ne satisfait pas aux conditions de nouveauté ou d'activité inventive (non-évidence) par rapport à la demande antérieure.

La présente étude préliminaire expose en détail les caractéristiques des différents modèles et met en évidence les conséquences juridiques et pratiques susceptibles de découler de leur application.

3. Par ailleurs, chaque modèle présentant implicitement des avantages et des inconvénients, de nombreuses législations nationales et régionales prévoient des mécanismes supplémentaires en vue d'atteindre leurs objectifs de politique générale sous-jacents, tels que l'élaboration de dispositions tendant à prévenir les cas d'identité de déposants ou d'inventeurs (les demandes antérieures non publiées ne sont pas comprises dans l'état de la technique en ce qui concerne les demandes déposées ultérieurement par le même inventeur ou déposant) ou d'un mécanisme permettant de subordonner la validité du brevet ultérieur à celle du brevet antérieur (renonciation au droit). L'étude examine les effets et les possibilités d'application de ces mécanismes lorsqu'ils sont combinés avec les différents modèles. Étant donné que l'adaptation de la durée de la protection en tant que telle n'est liée ni à l'état de la technique ni à la nouveauté, il est proposé de ne pas examiner cette question parallèlement à la détermination de l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures.

4. Conformément à la demande présentée par le SCP, l'étude préliminaire porte également sur les incidences de l'extension de la notion de nouveauté élargie à la question de la nouveauté en général. Il semble que l'application d'une règle de nouveauté élargie à l'état de la technique accessible au public ou l'imposition d'une règle de nouveauté stricte en ce qui concerne cet état de la technique ne pose pas de problèmes pratiques importants. Dans le premier cas, certaines inventions revendiquées peuvent être refusées pour absence de nouveauté et, dans le deuxième cas, elles peuvent être refusées pour absence d'activité inventive. En outre, bien qu'une règle de nouveauté stricte puisse être appliquée dans d'autres cas impliquant la détermination de la même invention, tels que la validité d'un droit de priorité ou des demandes ou modifications divisionnaires, les objectifs fondant l'exigence de nouveauté sont différents de ceux visés dans ces autres cas. Une règle de nouveauté élargie peut ne pas être facilement applicable ou adaptée à ces autres cas pour lesquels la préservation du contenu initial de la demande est fondamentale.

5. L'étude préliminaire permet de constater que les diverses options relatives à l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures mettent en évidence des cultures en matière de brevets et des objectifs de société différents, ainsi que des moyens différents de concilier les intérêts des parties concernées à l'intérieur de chaque cadre juridique. C'est pourquoi, chacun des différents systèmes établit un fragile équilibre entre des facteurs sociaux, économiques et juridiques. Le principal objectif visé dans l'harmonisation de l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures est d'obtenir à l'échelle internationale une base homogène de détermination de l'état de la technique, ce qui permettrait de garantir une plus grande sécurité juridique et faciliterait le partage du travail entre les offices de brevets. À cette fin, une règle internationale commune sur cette question devrait viser au moins la simplicité, la clarté, la sécurité juridique et la prévisibilité.

## II. INTRODUCTION

6. À sa dixième session, tenue à Genève du 10 au 14 mai 2004, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a demandé au Bureau international d'élaborer une étude sur une nouvelle notion de nouveauté applicable à l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures en vertu de l'article 8.2) du projet de traité sur le droit matériel des brevets (SPLT). Le SCP a également décidé que cette étude serait axée, dans un premier temps, sur le

projet d'article 8.2) du SPLT, mais tiendrait aussi compte des incidences de l'extension de cette notion à la nouveauté en général (voir le paragraphe 94 du projet de rapport de la dixième session du SCP (document SCP/10/11 Prov. 2).

7. Le présent document s'inscrit dans le cadre des travaux du SCP relatifs à l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures. Les demandes antérieures sont les demandes dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date de dépôt (ou de priorité) de la demande examinée et qui sont publiées à la date ou après la date de dépôt (ou de priorité) de la demande ultérieure. Bien que, au moment du dépôt de la demande, le déposant de la demande ultérieure ne sache pas en règle générale qu'une demande antérieure a été déposée (la demande antérieure n'ayant pas encore été mise à la disposition du public), dans de nombreux ressorts juridiques, cette demande antérieure est comprise dans l'état de la technique en ce qui concerne la demande ultérieure.

8. Depuis le lancement des travaux relatifs au projet de SPLT en mai 2001, les projets de documents présentés au SCP contiennent des dispositions sur l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures<sup>1</sup>. En sus des autres questions examinées dans le cadre du comité, telles que celle de l'effet sur l'état de la technique des demandes internationales non publiées déposées antérieurement selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), la question de la portée de l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures (à savoir, si dans cet effet seule la nouveauté doit être prise en considération ou bien s'il convient de tenir compte à la fois de la nouveauté et de l'activité inventive ou non-évidence) est examinée depuis le début des délibérations sur ce sujet. Le rapport de la cinquième session du SCP rend compte des divergences d'opinions parmi les délégations sur cette question<sup>2</sup> qui était abordée pour la première fois, à un stade précoce des travaux sur le projet de SPLT.

9. Si le texte figurant dans le projet de SPLT, relatif à l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures, a évolué tout au long des différentes sessions du SCP, la question fondamentale de la portée de cet effet sur l'état de la technique n'a pas encore été réglée compte tenu des profondes divergences de vues entre les délégations. Bien que dans les versions les plus récentes du projet de SPLT, seule la nouveauté soit prise en considération dans l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures<sup>3</sup>, le débat se poursuit sur le point de savoir s'il convient aussi de tenir compte à cet égard de l'activité inventive ou non-évidence<sup>4</sup>.

10. À la huitième session du SCP, tenue en novembre 2002, certaines délégations ont souligné que la question de la différence dans la pratique entre la prise en considération de la nouveauté seulement dans l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures et la prise en considération à la fois de la nouveauté et de la non-évidence dépendrait des critères définis aux fins de la détermination de la nouveauté<sup>5</sup>. Des arguments similaires ont été

---

<sup>1</sup> Voir, par exemple, le premier projet de SPLT, l'article 9 du document SCP/5/2 et la règle 7 du document SCP/5/3.

<sup>2</sup> Voir, en particulier, le paragraphe 88 du document SCP/5/6.

<sup>3</sup> Les textes des dispositions pertinentes du projet de SPLT sont reproduits dans les annexes I et II.

<sup>4</sup> Voir, par exemple, les paragraphes 136 et 137 du document SCP/6/9; le paragraphe 74 ff. du document SCP/7/8; les paragraphes 173 à 175 du document SCP/8/9; le paragraphe 173 du document SCP/9/8; le paragraphe 88 du document SCP/10/11 Prov. 2.

<sup>5</sup> Voir les paragraphes 173 et 174 du document SCP/8/9.

avancés à la neuvième session du SCP, tenue en mai 2003<sup>6</sup>. À la dixième session du SCP, en mai 2004, un certain nombre de délégations ont proposé que, au lieu de tenir compte de l'activité inventive ou non-évidence dans l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures, la notion de "nouveau-té élargie" soit retenue à titre de compromis. En réponse à une délégation demandant des éclaircissements, le président a expliqué que la notion de "nouveau-té élargie" engloberait les divulgations implicites et les équivalents en sus d'une notion strictement "photographique" de la nouveauté<sup>7</sup>. À la suite de cette proposition, le SCP a souscrit à une proposition du président tendant à ce que le Bureau international élabore une étude sur le sujet, centrée dans un premier temps sur l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures mais qui examine également les incidences de l'extension de la notion de "nouveau-té élargie" à la nouveauté en général. Le présent document traite d'un certain nombre de questions relatives à ce sujet et aborde également celle de l'application de cette notion à la nouveauté en général.

11. Conformément au mandat qui lui a été confié par le SCP, le Bureau international, par l'intermédiaire du forum électronique du SCP, a demandé aux membres et aux observateurs du SCP de fournir des informations sur le critère de "nouveau-té" et l'effet sur l'état de la technique des demandes déposées antérieurement, mais publiées ultérieurement en vertu du projet d'article 8.2) du SPLT tel qu'il est appliqué selon les lois et pratiques des différents pays. Les indications fournies par les membres du SCP ont été prises en considération dans l'élaboration de la présente étude.

12. Dans ce contexte, le présent document constitue une première réponse à la demande du SCP et vise à fournir des renseignements d'ordre général et à faciliter les futurs débats de fond dans le cadre du SCP. C'est pourquoi, elle prend en considération non seulement les lois et pratiques nationales et régionales concernant l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures, mais aussi les objectifs de politique générale fondant ces différentes pratiques. En premier lieu, le document décrit les règles générales régissant la nouveauté et l'activité inventive, avant de traiter de l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures ainsi que des objectifs de politique générale sous-tendant ces règles (chapitres III et IV). Le chapitre V est consacré au traitement dans différentes lois et pratiques nationales ou régionales de la question de l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures, l'accent étant mis sur la notion applicable de "nouveau-té", tandis que le chapitre VI donne une vue d'ensemble de la notion de "nouveau-té élargie" décrite par Samson Helfgott, directeur des brevets de KMZ Rosenman (New York), Heinz Bardehle, conseil en brevets européen chez Bardehle Pagenberg Dost Altenberg Geissler (Munich) et John Hornickel, conseil en propriété intellectuelle chez PolyOne Corp. à Avon Lake (Ohio)<sup>8</sup>. Le chapitre VII traite de la notion de nouveauté appliquée aux demandes antérieures selon le SPLT; le chapitre VIII porte sur un éventail de notions différentes, notamment la possibilité d'élargir la notion de "nouveau-té", et contient une analyse des éléments communs et des différences qui les caractérisent; le chapitre IX expose un certain nombre d'incidences sur d'autres questions relatives à la nouveauté; et le chapitre X tire provisoirement les conclusions découlant des chapitres précédents.

---

<sup>6</sup> Voir le paragraphe 173 du document SCP/9/8.

<sup>7</sup> Voir le paragraphe 89 du document SCP/10/11 Prov. 2. Voir aussi le chapitre VI.

<sup>8</sup> Voir l'annexe III.

### III. CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL CONCERNANT LA NOUVEAUTE ET L'ACTIVITE INVENTIVE

#### a) Nouveauté

13. Le système des brevets confère au titulaire d'un brevet le droit exclusif d'empêcher l'exploitation commerciale par des tiers de l'invention brevetée, en contrepartie de la divulgation de son invention en vue d'augmenter la somme de connaissances techniques existant déjà dans le monde. Un objectif fondamental du système des brevets est que la société ne perde rien de ce qui lui appartient déjà. De fait, délivrer un brevet pour une invention déjà connue reviendrait à imposer à la société des limites quant à l'utilisation d'informations connues sans lui offrir en retour aucune compensation ni avantage. La notion de nouveauté permet, dans une large mesure, de distinguer ce qui appartient à la société de ce qui peut lui être retiré. En conséquence, l'exigence de nouveauté est l'un des principes du droit des brevets les plus largement admis sur le plan international.

14. Le terme "nouveauté" ne désigne pas nécessairement la notion généralement admise dans le langage courant. En règle générale, le droit des brevets impose qu'une invention soit nouvelle en ce sens qu'elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, l'état de la technique étant défini comme une information qui, sous une forme quelconque, a été mise à la disposition du public (bien que toutes les formes sous lesquelles elle peut être présentée ne soient pas nécessairement considérées comme valables dans tous les ressorts juridiques). Étant donné que la détermination de la nouveauté soulève la question objective de savoir si la même invention a déjà été mise à la disposition du public avant la date de dépôt ou de priorité de la demande, il n'est pas acceptable, en matière de nouveauté, de combiner des éléments distincts compris dans l'état de la technique. Deux questions se posent à cet égard : premièrement, qu'est-ce qui constitue "l'état de la technique"? Deuxièmement, qu'entend-on par "être compris dans l'état de la technique"?

15. La première question comprend deux volets. Dans de nombreux systèmes des brevets nationaux ou régionaux, l'état de la technique en rapport avec le critère de la nouveauté concerne toutes les informations mises à la disposition du public sous une forme quelconque (divulgation écrite ou orale, usage, etc.) dans le monde entier avant la date de dépôt (ou de priorité) de la demande, alors que dans un certain nombre d'autres systèmes, les inventions faisant l'objet d'une divulgation non écrite dans des pays étrangers ne sont pas considérées comme étant comprises dans l'état de la technique. Par ailleurs, dans de nombreux pays et régions, les demandes antérieures dont la date de dépôt (ou de priorité) est antérieure à la date de dépôt (ou de priorité) de l'invention revendiquée, mais qui sont publiées après la date ultérieure, sont également comprises dans l'état de la technique. Comme indiqué plus haut, l'effet sur l'état de la technique de ces demandes antérieures sera examiné en détail dans les chapitres ci-après. La deuxième question porte sur la comparaison entre l'invention revendiquée et l'état de la technique. Elle aborde un point essentiel de la présente étude, à savoir la détermination de la portée de la divulgation par publication, divulgation orale, usage ou par tout autre moyen, nécessaire pour donner effet à l'antériorité de l'invention revendiquée.

#### b) Activité inventive (non-évidence)

16. Outre la nouveauté, l'activité inventive (non-évidence) est un autre critère de brevetabilité généralement admis sur le plan international en vertu du droit des brevets. Les êtres humains créent constamment de nouvelles inventions. Certaines sont réellement novatrices. Toutefois, nombre d'entre elles ne présentent que des différences minimales par

rapport à la technique connue et auraient très bien pu avoir été conçues par d'autres inventeurs n'ayant mené aucune activité inventive. C'est pourquoi, le critère relatif à l'activité inventive (non-évidence) vise à éviter que des inventions ne portant que sur des réalisations dénuées d'intérêt soient protégées par un brevet leur conférant le droit d'empêcher des tiers d'exploiter l'invention brevetée. En d'autres termes, seules les réalisations impliquant véritablement une activité inventive par rapport à la technique existante, et non les améliorations qu'une personne possédant des compétences normales peut aisément déduire de la technique déjà existante, méritent d'être protégées par un droit exclusif.

17. En règle générale, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive (non évidente) si, au regard de l'état de la technique, elle n'est pas évidente pour un homme du métier à la date du dépôt (ou de priorité) de la demande. Dans le cadre de la présente étude, la question de la définition du terme "état de la technique" aux fins de la détermination de l'activité inventive (non-évidence) peut être soulevée. Comme il est indiqué plus en détail dans les paragraphes ci-après, l'une des principales différences entre les lois nationales et régionales réside dans le fait que, dans certains systèmes, les demandes antérieures non publiées sont également considérées comme étant comprises dans l'état de la technique aux fins de la détermination de l'activité inventive (non-évidence), alors que dans d'autres systèmes, les demandes n'ayant pas été mises à la disposition du public avant la date de dépôt (ou de priorité) de la demande en cours d'examen ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination de l'activité inventive (non-évidence).

#### IV. EFFET SUR L'ETAT DE LA TECHNIQUE DES DEMANDES ANTERIEURES

##### a) Aspects généraux

18. Les considérations d'ordre général sur l'état de la technique énoncées plus haut sont valables lorsque l'état de la technique a été publié avant la date de dépôt ou de priorité de la demande en cours d'examen. La situation est plus complexe lorsque différentes demandes portant sur le même objet (en totalité ou en partie) sont déposées à intervalles relativement rapprochés, mais que la demande antérieure n'a pas encore été publiée au moment du dépôt de la demande ultérieure. Étant donné que, en règle générale, les offices des brevets ne publient pas les demandes à la date à laquelle ils les reçoivent, il existe inévitablement un certain nombre de demandes antérieures dont la date de dépôt (ou de priorité) est antérieure à la date de dépôt (ou de priorité) de l'invention revendiquée. Les règles générales relatives à l'état de la technique, selon lesquelles la somme de connaissances mise à la disposition du public avant la date de dépôt (ou de priorité) constitue l'état de la technique, ne traitent pas de ce point particulier. En l'absence de dispositions précises, les demandes antérieures n'auraient pas la priorité sur les demandes déposées ultérieurement, parce que les demandes antérieures n'auraient pas été mises à la disposition du public avant la date de dépôt (ou de priorité) de la demande déposée ultérieurement. Une telle situation pourrait avoir des conséquences négatives, en particulier dans un système fonctionnant selon le principe du premier déposant. Dans ce cas, le législateur est tenu de faire des choix. Ces choix peuvent concerner un certain nombre de critères différents, qui ne sont pas nécessairement compatibles à première vue. Par exemple, il convient de préserver les intérêts des inventeurs tout en tenant compte de ceux des tiers et du public, et en veillant à garantir une certaine sécurité juridique. En outre, il est également nécessaire de prévoir la possibilité de retards dans la procédure de délivrance du brevet. L'un des principes les plus importants du droit des brevets doit aussi être pris en considération, à savoir éviter de délivrer plus d'un brevet pour la même invention (double délivrance de brevets).

19. Afin d'éviter la délivrance de doubles brevets pour des inventions identiques<sup>9</sup>, il suffit, à proprement parler, qu'un brevet ne soit pas délivré à la suite de la demande ultérieure pour la même invention que celle qui est revendiquée dans la demande antérieure pour laquelle un brevet a été délivré (système dit du *prior claim*). Toutefois, ce système présente de nombreux inconvénients, notamment : i) la demande ultérieure ne peut pas être traitée (donc, un brevet ne peut pas être délivré) tant que le libellé définitif des revendications de la demande antérieure n'a pas été déterminé; ii) si l'invention revendiquée dans la demande ultérieure figurait uniquement dans la description de la demande antérieure, compte tenu des objectifs du système des brevets, il peut ne pas être approprié de délivrer un brevet à la suite de cette demande ultérieure, parce que la publication de la demande ultérieure n'augmenterait pas les connaissances générales sur le sujet grâce à une nouvelle contribution technique; iii) ce système peut encourager le dépôt de demandes défensives, puisque des tiers peuvent déposer ultérieurement des demandes visant à revendiquer une invention contenue uniquement dans la description de la demande antérieure. Pour toutes ces raisons, dans de nombreuses législations en matière de brevets, l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures est déterminé en fonction du contenu intégral de ces demandes (système du contenu intégral).

20. Le système du contenu intégral est fondé sur l'hypothèse selon laquelle la demande antérieure dans son ensemble (c'est-à-dire avec l'intégralité de la divulgation) est comprise dans l'état de la technique. Un avantage présenté par ce système réside dans le fait que la matière contenue dans une demande antérieure dont il est tenu compte en ce qui concerne une demande déposée ultérieurement reste inchangée, c'est-à-dire que la divulgation de la demande antérieure est prise en considération à compter de sa date de dépôt ou de priorité. Ainsi, la procédure suivie afin de déterminer la pertinence d'une demande antérieure en vertu du système du contenu intégral est, en principe, identique à la procédure suivie pour déterminer la pertinence de tout autre document compris dans l'état de la technique.

21. Afin d'éviter la délivrance éventuelle de doubles brevets, il est essentiel qu'un brevet ne soit pas délivré à la suite de la demande ultérieure si l'invention revendiquée est la même que celle qui fait l'objet de la demande antérieure. Dans ce cas, l'accent est mis sur la définition d'un juste équilibre entre les droits du déposant de la demande antérieure et ceux du déposant de la demande ultérieure. Cependant, il ne s'agit peut-être pas du seul élément qu'il est nécessaire de garder présent à l'esprit : il doit aussi être tenu compte des droits du déposant de la demande ultérieure et de ceux du public.

22. Lorsque l'invention revendiquée dans la demande ultérieure n'est pas la même que celle qui est contenue dans la demande antérieure, mais en constitue une variante évidente, il n'y a pas, à proprement parler, de risque de double délivrance de brevets découlant de la délivrance d'un brevet à la suite de la demande ultérieure. Toutefois, certains font valoir que le fait de conférer un droit exclusif au déposant de la demande ultérieure simplement pour une variante évidente d'une invention appartenant au déposant de la demande antérieure rompt le fragile équilibre entre les intérêts du déposant de la demande antérieure et ceux du déposant de la demande ultérieure et du public. En d'autres termes, délivrer un brevet à la suite d'une demande ultérieure peut avoir comme conséquence d'empêcher une invention sans valeur

---

<sup>9</sup> Sauf indication contraire, dans le présent document, le terme "double délivrance de brevets" est utilisé dans le contexte de la protection par brevet du même objet. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue que dans certains systèmes, ce terme est utilisé en rapport avec des inventions qui sont différentes, mais évidentes l'une par rapport à l'autre.

ajoutée de tomber dans le domaine public. Dans cet ordre d'idées, certains en tirent la conclusion selon laquelle une demande ultérieure portant sur une invention différente, mais évidente (par rapport à l'objet d'une demande antérieure), ne doit pas être brevetable par rapport à cette demande antérieure.

b) Description détaillée des principales options

*Prise en considération de la nouveauté uniquement dans l'effet sur l'état de la technique*

23. Comme indiqué plus haut, la prise en considération de la nouveauté uniquement dans l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures vise essentiellement à éviter la délivrance de deux ou plusieurs brevets pour la même invention, un principe directeur commun à de nombreux systèmes des brevets. S'il s'agit là du principal objectif, cette option répond parfaitement aux préoccupations en la matière. Elle permet, en particulier, d'éviter de délivrer plus d'un brevet pour la même invention. Certains font valoir que, en ce qui concerne l'état de la technique accessible au public, l'invention du déposant ultérieur doit impliquer une activité inventive pour justifier l'octroi d'un droit exclusif. Toutefois, s'agissant des demandes antérieures non publiées qui sont déjà en instance, le déposant ultérieur n'est pas tenu d'apporter une contribution novatrice par rapport à la première invention pour qu'une double délivrance de brevets puisse être évitée. Par ailleurs, l'interdiction de la double délivrance de brevets vise à éviter une extension injustifiée du droit exclusif pour la même invention. La conséquence de la prise en considération de la nouveauté uniquement dans l'effet sur l'état de la technique est que, sans qu'aucune règle supplémentaire soit appliquée, tant le déposant de la demande antérieure contenant une invention que les tiers y ayant apporté des améliorations ou ayant élaboré des variantes de cette invention peuvent obtenir un brevet pour ces réalisations, même si elles sont considérées comme évidentes.

24. Cette option permet de breveter des améliorations, nouvelles mais évidentes, pendant un temps limité, à savoir entre la date de dépôt de la demande antérieure et sa publication. Elle est donc plutôt favorable à l'octroi de droits pour des améliorations apportées aux inventions antérieures, même si ces améliorations portent sur des réalisations techniques mineures qui sont évidentes. D'un autre côté, elle peut donner lieu à la délivrance d'un certain nombre de brevets pour des inventions qui, bien que n'étant pas identiques, sont néanmoins évidentes. Une telle série de revendications se recouvrant partiellement peut être source de complexité quant au nombre de droits coexistants et aux rapports entre ces différents droits, en particulier lorsqu'ils sont détenus par plusieurs personnes. En conséquence, leur exploitation peut devenir plus compliquée. En outre, il peut être plus difficile pour des tiers d'obtenir la concession de licences par les nombreux titulaires de brevets. Par ailleurs, un brevet délivré pour une invention ultérieure ne contenant qu'une variation mineure par rapport à l'invention antérieure peut, dans la pratique, prolonger la durée de la protection par brevet de l'invention antérieure.

*Prise en considération de la nouveauté et de l'activité inventive dans l'effet sur l'état de la technique*

25. Le principal objectif visé dans la prise en considération de la nouveauté et de l'activité inventive dans l'effet sur l'état de la technique est, outre le fait d'éviter la double délivrance de brevets, d'empêcher la multiplication de brevets pour des inventions nouvelles, mais néanmoins similaires. Un autre argument avancé parfois est qu'il n'existe aucune raison de traiter différemment les aspects liés à la nouveauté et ceux relatifs à l'activité inventive ou non-évidence, puisque, une fois que le déposant d'une demande antérieure a déposé sa

demande auprès de l'office, il a pris les mesures nécessaires pour communiquer son invention au public. Aussi, doit-il pouvoir miser sur le dépôt de la demande antérieure pour empêcher tout déposant d'une demande ultérieure d'obtenir un brevet pour une invention ultérieure évidente par rapport à l'invention qu'il a divulguée (même si cette dernière n'a peut-être pas encore été publiée).

26. Cette deuxième option vise à empêcher la protection par brevet d'améliorations nouvelles et évidentes d'une invention contenue dans une demande antérieure, même si le déposant de la demande ultérieure ne pouvait pas savoir qu'une demande antérieure était en instance au moment du dépôt de sa demande. Elle vise également à empêcher la prolongation de la durée du brevet en proscrivant la présentation de revendications relatives à un deuxième brevet n'impliquant aucune activité inventive par rapport aux revendications formulées dans le premier brevet. Cette option soulève par ailleurs certaines questions, notamment quant au fait que, dans la pratique, les inventeurs déposent souvent une première demande, puis apportent des améliorations à l'invention contenue dans cette première demande. Lorsque ces améliorations sont évidentes par rapport à l'invention contenue dans la demande déposée antérieurement, il n'existe aucune possibilité pour l'inventeur lui-même d'obtenir un brevet pour les améliorations qu'il y a lui-même apportées.

27. L'un des arguments invoqués à l'encontre de la précédente conclusion selon laquelle les inventions ultérieures évidentes ne devraient pas être protégées par brevet eu égard aux demandes antérieures brevetables est fondé sur le fait que, au moment du dépôt de la demande ultérieure, la demande antérieure n'était pas encore à la disposition du public et donc, que le déposant de la demande ultérieure a obtenu la variante évidente sans avoir eu préalablement connaissance de l'invention contenue dans la demande antérieure. Mettant l'accent sur la réalisation individuelle et indépendante du déposant de la demande ultérieure, certains font donc parfois valoir que cette dernière doit être examinée à la lumière de l'état de la technique publié, accessible au moment du dépôt de la demande, et non pas d'informations que le déposant ne pouvait pas détenir auparavant.

28. En somme, cette option exclut la possibilité de protéger par brevet des améliorations évidentes apportées à une invention contenue dans une demande antérieure, même si elles sont le résultat d'une activité indépendante, qui ne découle pas de la première invention.

#### *Mesures permettant d'ajuster le système*

29. Les deux options susmentionnées soulèvent implicitement quelques questions concrètes qui peuvent ne pas être en conformité avec certains objectifs fondamentaux de politique générale. La première question se rapporte au fait que c'est le contenu intégral d'une demande antérieure qui, en définitive, est compris dans l'état de la technique. Il peut advenir que, à bref délai après le dépôt de la demande antérieure, le déposant se rende compte qu'il peut être intéressant d'obtenir la protection par brevet d'un objet divulgué, mais non revendiqué dans sa demande antérieure. Toutefois, dans le système du contenu intégral, si le déposant a divulgué un objet dans la description mais ne l'a pas revendiqué, il ne peut plus revendiquer cet objet dans une demande ultérieure (notion communément dénommée "identité de déposants ou d'inventeurs"). Dans ce cas, bien que le déposant ait la possibilité de déposer une demande divisionnaire fondée sur la demande antérieure ou de revendiquer une priorité interne découlant de la demande antérieure, il doit satisfaire aux conditions de forme et de fond en vertu de la loi en vigueur afin de pouvoir procéder au dépôt de demandes divisionnaires ou à la revendication d'une priorité interne. En outre, étant donné que l'activité

inventive est souvent réalisée au sein d'une société par un groupe d'inventeurs travaillant en collaboration, la société peut déposer<sup>10</sup> plusieurs demandes contenant la même divulgation d'une invention déterminée, mais chacune d'elles revendiquant une invention différente d'un ou de plusieurs inventeurs différents. En particulier, lorsque la nouveauté et l'activité inventive sont prises en considération en ce qui concerne l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures, si un inventeur du groupe apporte une amélioration évidente à l'invention faisant l'objet de la demande antérieure, qui avait été réalisée par des collègues de la même entreprise, la société ne peut pas obtenir la protection par brevet de cette invention ultérieure. Certains systèmes des brevets prévoient donc des moyens de recours dans ces cas, tels que des dispositions relatives à la prévention de l'identité de déposants ou d'inventeurs (communément dénommées "exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs"), en vertu desquelles les demandes antérieures non publiées ne sont pas comprises dans l'état de la technique en ce qui concerne les demandes déposées ultérieurement par le même inventeur ou déposant.

30. La deuxième question concerne les préoccupations relatives à la prolongation de la durée de la protection par brevet grâce à la délivrance d'un deuxième brevet revendiquant une variante ou une amélioration évidente du premier brevet. Dans certains systèmes des brevets, il est donc exigé que la durée du deuxième brevet ne dépasse pas celle du premier brevet et que les deux brevets soient détenus par le même titulaire (ou au moins des cotitulaires). Parallèlement à l'exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs, cette condition vise à assurer que l'inventeur (ou le cessionnaire) du premier brevet ne prolonge pas en fait la durée de ses droits exclusifs au moyen du deuxième brevet.

#### *Solution d'avenir éventuelle*

31. Les deux options présentées, ainsi que les mesures visant à répondre à certaines préoccupations susmentionnées mettent en évidence, du moins en partie, la nature antagonique des objectifs fondamentaux de politique générale. Le système des brevets devrait-il encourager les demandes ultérieures contenant des variantes mineures ou évidentes, admettant par-là même une multiplication éventuelle des brevets liés à des inventions au moins similaires, ou devrait-il plutôt viser à limiter le nombre de brevets de ce type et récompenser essentiellement le premier inventeur (le déposant de la demande antérieure) pour sa contribution à l'état de la technique? Les divergences d'opinions au sein du SCP ont démontré que ce problème est profondément ancré dans la culture en matière de brevets des différents pays.

32. Comme l'ont souligné, à juste titre, certaines délégations participant au SCP (voir le paragraphe 10), la question dépend aussi de la définition de la notion de "nouveauté" par rapport aux demandes antérieures non publiées. Une voie à explorer éventuellement pourrait donc consister à expliciter davantage cette notion. L'application de la notion de "nouveauté" signifie-t-elle qu'une invention revendiquée doit être strictement identique à ce qui a été expressément divulgué dans la demande antérieure? Une invention implicitement ou expressément divulguée dans la demande antérieure est-elle aussi considérée comme ayant été "divulguée" dans la demande antérieure? Si la différence entre l'invention revendiquée et l'objet de la divulgation dans la demande antérieure ne repose que sur un simple

---

<sup>10</sup> Aux États-Unis d'Amérique, étant donné que la demande doit être déposée par l'inventeur, les droits conférés par le brevet doivent être cédés à l'entreprise par chaque inventeur.

remplacement par un élément équivalent notoirement connu, le contenu de la demande antérieure constitue-t-il une antériorité par rapport à l'invention revendiquée? Le chapitre ci-après donne des indications sur les différentes pratiques nationales ou régionales concernant l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures, l'accent étant mis sur la notion de "nouveau" applicable.

## V. EXEMPLES DE LOIS ET DE PRATIQUES NATIONALES ET REGIONALES CONCERNANT L'EFFET DE DEMANDES ANTERIEURES SUR L'ETAT DE LA TECHNIQUE

33. Ce chapitre est essentiellement fondé sur les observations formulées par les membres du comité sur le forum électronique du SCP, au sujet du critère de "nouveau" et de l'effet de demandes antérieures sur l'état de la technique (voir le paragraphe 11). Toutes ces observations peuvent être consultées sur le site Web du forum.

### a) Bulgarie

34. Aux fins de la détermination de la nouveauté, l'article 8 de la loi bulgare sur les brevets de 1993 dispose que sont aussi comprises dans l'état de la technique les demandes qui portent une date de dépôt (ou date de priorité) antérieure à la date de dépôt (ou date de priorité) de la demande à l'examen mais qui sont publiées après cette date (ou date de priorité). Ces demandes antérieures englobent les demandes antérieures nationales, européennes et internationales désignant la République de Bulgarie. Selon la pratique de l'Office des brevets de la République de Bulgarie en matière d'examen, il n'est possible de conclure au défaut de nouveauté que si l'invention revendiquée et l'objet de l'état de la technique coïncident totalement. Outre les particularités expressément mentionnées dans l'état de la technique, les caractéristiques implicites pour l'homme du métier sont également prises en considération.

### b) France

35. La notion de nouveauté est définie à l'article L.611-11 du Code de la propriété intellectuelle. L'alinéa 1) de cet article dispose qu'une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est défini à l'alinéa 2) comme constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. L'alinéa 3) dispose que, aux fins de l'appréciation de la nouveauté, l'état de la technique est aussi constitué par certaines demandes antérieures (demandes de brevet national et demandes de brevet européen et international selon le PCT désignant la France) dont les dates de dépôt (dates de priorité) sont antérieures à la date de dépôt (date de priorité) de la demande à l'examen mais dont les dates de publication sont postérieures à cette date.

36. En ce qui concerne la pratique de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), l'absence de nouveauté peut être appréciée, conformément au chapitre VIII de la Section C du Titre I des Directives d'examen des demandes de brevet, pp. 25 et 26, dans le cas où "il y a identité entre les moyens de la revendication et ceux d'une antériorité, c'est-à-dire lorsqu'il y a copie conforme, l'antériorité étant flagrante et irréfutable. La divulgation d'un moyen technique particulier détruit de façon manifeste la nouveauté du moyen général correspondant". Par ailleurs, il n'y a pas absence manifeste de nouveauté dans le cas où "les moyens revendiqués, bien que ne constituant pas exactement la copie de ceux de l'antériorité,

ne s'en écartent que par des détails ou parce qu'ils font partie d'un ensemble plus complexe ou parce qu'il y a un doute sur l'identité entre les moyens revendiqués et ceux décrits dans l'antériorité. Dans ce cas, le brevet est délivré avec un rapport de recherche citant ce document"<sup>11</sup>.

37. En ce qui concerne les décisions de justice en France, les tribunaux font une appréciation stricte de la nouveauté. Une antériorité ne peut détruire la nouveauté que si elle est de toutes pièces, ce qui veut dire que l'invention antérieure devrait se trouver entièrement dans le brevet (TGI Toulouse, 31 octobre 1996, PIBD 1997 III, p. 92). En principe, une antériorité doit contenir tous les éléments du brevet dans la mesure où, pour être comprise dans l'état de la technique, l'invention doit se trouver toute entière dans une seule antériorité, au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique; une antériorité n'est destructrice de nouveauté que si les caractéristiques essentielles de l'invention y figurent (Cour de cassation, 12 mars 1996, PIBD 1996 611 III, p. 273; Cour d'appel de Paris, 28 février 1991, PIBD 1991 506 III, p. 497). Par conséquent, aux fins de la caractérisation de l'absence de nouveauté, il ne suffit pas que le brevet reprenne une grande partie de l'antériorité (TGI Paris, 19 mars 2002). Au contraire, une invention sera considérée comme nouvelle du seul fait, par exemple, qu'elle revendique une fonction différente de celle de l'antériorité opposée, même si sa structure, sa forme et son agencement sont identiques (Cour d'appel de Paris, 9 février 2001, PIBD 2001 725 III, p. 389).

38. S'agissant de l'effet des moyens équivalents, la loi française de 1844 les prenait en considération pour l'appréciation de la nouveauté. Ainsi, la nullité d'un brevet pouvait être prononcée pour défaut de nouveauté si l'invention revendiquée se retrouvait de manière équivalente dans l'état de la technique. Cette pratique a été abandonnée depuis la loi du 2 janvier 1968 qui, intégrant au même titre que la condition de nouveauté et d'application industrielle, la condition d'activité inventive, a entraîné une appréciation plus stricte de la nouveauté. Dans une décision du 1<sup>er</sup> décembre 1993, la Cour d'appel de Paris a considéré qu'un moyen équivalent était comme tel insusceptible d'être retenu au titre de l'appréciation de la nouveauté (Cour d'appel de Paris, 1<sup>er</sup> décembre 1993, PIBD 562 III, p. 139). Dans le même sens, dans une décision du 19 mars 2002, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'argument selon lequel une partie du brevet se retrouvant de manière équivalente dans l'antériorité, le brevet devait être annulé pour défaut de nouveauté. Le tribunal a considéré que "l'antériorité doit présenter toutes les caractéristiques techniques de la revendication attaquée. La nouveauté de celle-ci doit s'apprécier strictement, l'équivalence invoquée par les demanderessees ne pouvant être prise en compte que pour apprécier l'activité inventive des revendications" (TGI de Paris, 19 mars 2002). Cette pratique semble donc être bien établie en droit français même si certaines décisions – isolées – appliquent encore les principes d'avant 1968 (par exemple, TGI Lyon, 29 septembre 1986, PIBD 1986 405 III, p. 52 et Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 1998, PIBD 1999 669 III, p. 42).

c) Allemagne

39. L'article 3.2) de la loi allemande sur les brevets dispose que, aux fins de l'appréciation de la nouveauté, est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu des demandes de brevet antérieures qui n'ont été publiées qu'à la date décisive pour déterminer la priorité de la demande postérieure ou après cette date. D'après les observations

---

<sup>11</sup> L'INPI rejette une demande de brevet sur la base de l'absence de nouveauté, et non sur l'absence d'activité inventive.

formulées par la délégation de l'Allemagne, cette disposition vise d'une manière générale à empêcher les doubles brevets. Cette règle est dans l'intérêt du public et du premier déposant qui doit pouvoir tenir pour acquis que les inventions qu'il a divulguées ne seront pas protégées par une autre personne. La restriction applicable à l'examen de la nouveauté contribue aussi à préserver les intérêts du second déposant : en principe, il ne peut pas avoir connaissance du contenu de la demande antérieure qui n'est publiée qu'après la date de priorité de la demande postérieure. Par conséquent, il n'est pas en mesure de prendre en considération le contenu de la demande antérieure lorsqu'il développe l'état de la technique connu.

40. En ce qui concerne l'interprétation du terme "nouveauté" dans la jurisprudence allemande le contenu de la divulgation d'une citation écrite n'est pas limité à son texte (ce que l'on appelle la "nouveauté photographique"). Au contraire, le critère pertinent pour la compréhension de l'invention est l'ensemble des connaissances spécialisées de l'homme du métier qui examine la citation. L'état de la technique d'une citation est constitué par tout – même ce qui n'est pas expressément mentionné – ce que la personne compétente, compte tenu de ses connaissances spécialisées, juge évident ou presque indispensable pour mettre en pratique les indications figurant dans le contenu tout entier du seul élément de l'état de la technique considéré. De même, l'état de la technique englobe aussi les variations, évidentes d'après le contexte général du document, qu'une personne compétente effectuera automatiquement et considérera comme lues, si elle étudie attentivement les documents et concentre son attention sur leur signification perceptible plutôt que sur leur texte. La Cour fédérale de justice a expressément confirmé que ces principes s'appliquent aussi à l'appréciation de la nouveauté des documents rendus accessibles au public en vertu de l'article 3.2) de la loi allemande sur les brevets.

d) Japon

41. Dans la loi japonaise sur les brevets, la condition générale de nouveauté et l'effet de demandes antérieures sur l'état de la technique sont régis séparément. L'article 29.1) traite de la condition de nouveauté par rapport à l'état de la technique accessible au public. L'effet de demandes antérieures sur l'état de la technique est décrit à l'article 29*bis* qui régit, en combinaison avec l'article 39, la question de la priorité s'agissant de deux demandes concurrentes ou plus. L'article 29*bis* dispose, d'une manière générale, que lorsque l'invention revendiquée dans une demande de brevet est identique à l'invention qui a été décrite dans le mémoire descriptif ou les dessins initialement annexés à la requête d'une autre demande de brevet ou d'enregistrement de modèle d'utilité déposée antérieurement (date de priorité) et qui fait l'objet d'une mise à l'inspection publique postérieurement au dépôt (date de priorité) de la demande de brevet en cause, ladite invention ne peut pas être brevetée.

42. Si l'inventeur ou le déposant de la demande antérieure est l'inventeur ou le déposant de la demande à l'examen, l'article 29*bis* ne s'applique pas. En d'autres termes, la règle dite de l'exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs s'applique. Ainsi, lorsqu'une invention revendiquée dans la seconde demande est divulguée dans la demande antérieure, sans être revendiquée, et que l'inventeur ou le déposant des deux demandes est le même, l'invention revendiquée peut faire l'objet d'un brevet, pour autant que les autres conditions de brevetabilité soient aussi remplies.

43. Selon les directives d'examen, l'expression "une invention [...] qui a été décrit[e] dans [...] une autre demande", à l'article 29*bis*, vise une invention définie par les "matières décrites" ou "matières essentiellement décrites, bien que de façon non littérale" dans l'autre demande, à la date de dépôt<sup>12</sup>. Il est expliqué qu'on entend par "matières essentiellement décrites, mais de façon non littérale" les matières qui découlent directement des matières décrites, compte tenu des connaissances générales communes au moment du dépôt de l'autre demande. On entend par "connaissances générales communes" les technologies généralement connues de l'homme du métier ou les matières qui ressortent clairement de règles empiriques. Les connaissances générales communes englobent "l'art notoire", qui est constitué des technologies généralement connues dans le domaine technique considéré, par exemple l'existence de nombreux documents sur l'état de la technique décrivant ces technologies, les technologies largement connues dans tout le secteur, ou des technologies notoires qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer en détail. Ces connaissances incluent aussi "l'art communément utilisé", c'est-à-dire l'art notoire et largement utilisé. En bref, la portée de la divulgation dans l'autre demande est déterminée par l'objet que l'homme du métier peut identifier sur la base de la divulgation expresse et implicite qui peut découler directement des matières décrites dans l'autre demande, compte tenu des connaissances générales communes de l'homme du métier.

44. Si l'autre demande décrit une notion particulière, elle suppose ou suggère nécessairement une notion générique qui présente des caractéristiques appartenant au même genre ou des caractéristiques communes. Par ailleurs, si l'autre demande décrit une notion générique, elle ne suppose ni ne suggère un objet de façon spécifique (sauf si cette notion particulière peut découler directement de la notion générique, compte tenu des connaissances générales communes)<sup>13</sup>.

45. Les directives d'examen précisent aussi que, aux fins de la détermination de l'identité entre l'invention revendiquée et une invention divulguée dans la demande antérieure, elles sont identiques si rien ne les différencie. En outre, même s'il existe une différence entre les deux inventions, elle est considérée comme très mineure si cette différence prend la forme d'une adjonction, d'une suppression ou du remplacement de la technique notoire ou communément utilisée et ne produit aucun nouvel effet sur les moyens consacrés pour résoudre un problème (les inventions sont donc sensiblement identiques)<sup>14</sup>. Cette règle s'écarte considérablement de la méthode appliquée pour déterminer "l'identité" entre l'invention revendiquée et l'objet décrit dans une publication sur l'état de la technique accessible au public. Aux fins de l'appréciation de la nouveauté par rapport à des publications rendues accessibles au public, s'il existe une différence entre l'invention revendiquée et l'objet divulgué dans la publication, l'invention est nouvelle.

46. Lorsqu'une invention revendiquée est définie dans la variante, si l'une des options est identique à l'invention divulguée dans la demande antérieure, l'invention revendiquée est considérée comme identique à l'invention divulguée.

---

<sup>12</sup> Directives d'examen, chapitre II-3, 2.3.

<sup>13</sup> Directives d'examen, chapitre II-3, 2.4.3).

<sup>14</sup> Directives d'examen, chapitre II-3, 2.4 et 3.4.

e) Pays-Bas

47. Aux Pays-Bas, l'état de la technique englobe les demandes qui sont déposées avant et publiées après la date de dépôt (ou date de priorité) de la publication à l'examen aux fins de la détermination de la nouveauté. Il s'agit d'une exception à la règle générale selon laquelle l'information sur l'état de la technique doit être rendue accessible au public. Le motif est d'empêcher qu'une invention fasse l'objet d'un double brevet.

48. La pratique nationale montre que non seulement le texte littéral de la demande antérieure mais aussi tout ce que l'homme du métier perçoit immédiatement à la lecture du texte est pris en considération. Par ailleurs, si l'homme du métier estime que l'invention revendiquée n'est rien d'autre qu'une utilisation normale de l'invention figurant dans la demande antérieure, elle ne sera pas considérée comme nouvelle. Dans d'autres cas, il a été considéré que si les différences entre l'invention revendiquée et l'objet divulgué dans la demande antérieure ne portaient que sur des équivalents bien connus de l'homme du métier, l'invention revendiquée n'était pas nouvelle.

49. S'agissant de la détermination de l'effet de demandes antérieures sur l'état de la technique, peu importe que les deux demandes émanent de la même personne ou non. De même, la cession ou le transfert à un tiers des droits sur la demande antérieure ne porte pas atteinte à l'effet de cette demande antérieure sur l'état de la technique.

50. Toutefois, d'après les observations formulées sur le forum du SCP par l'Office néerlandais de la propriété industrielle l'approche actuelle n'a pas encore permis d'éliminer les doubles brevets à 100%. Bien que le second brevet puisse être nouveau par rapport au premier, les portées des deux brevets peuvent malgré tout se recouper partiellement en raison des modes de réalisation équivalents des inventions.

f) Fédération de Russie

51. L'article 4 de la Loi sur les brevets de la Fédération de Russie<sup>15</sup> régit la condition de nouveauté. Aux fins de la détermination de la nouveauté de l'invention, sont incluses dans l'état de la technique toutes les demandes de brevet d'invention et de modèle d'utilité déposées par des tiers dans la Fédération de Russie, à condition que leur date de priorité soit antérieure, toute personne pouvant se familiariser avec la documentation qui s'y rapporte<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> [http://www.fips.ru/ruptoen2/law/patent\\_law.htm](http://www.fips.ru/ruptoen2/law/patent_law.htm).

<sup>16</sup> L'article 21.6) de la loi sur les brevets prévoit la publication, par l'office des brevets, des données sur la demande, à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou plus tôt (si le déposant en fait la demande selon les modalités appropriées), et le droit de toute personne de se familiariser avec la demande après cette publication. Les informations relatives à une demande ne sont pas publiées si la demande est retirée ou si un brevet est délivré sur la base de cette demande avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande. La seconde partie de l'article 25 prévoit la publication d'informations sur la délivrance d'un brevet ainsi que le droit de toute personne de se familiariser avec la demande après cette publication. La publication vise les données bibliographiques fondamentales et les revendications.

52. Selon le paragraphe 19.5.2 des règles publiées par l'office sur la compilation, le dépôt et l'examen d'une demande de brevet<sup>17</sup>, une invention est considérée comme anticipée par l'état de la technique et ne remplissant pas la condition de nouveauté si l'état de la technique divulgue par sa nature même un moyen comportant des caractéristiques identiques à toutes les caractéristiques figurant dans les revendications de la demande, notamment la caractérisation de la finalité de l'invention<sup>18</sup>.

53. Aux fins de la détermination de la nouveauté de l'invention, les inventions et les modèles d'utilité brevetés dans la Fédération de Russie sont aussi inclus dans l'état de la technique, à condition que leur date de priorité soit antérieure. Étant donné que cette règle a pour objet d'empêcher les doubles brevets, les brevets antérieurs détenus par le déposant d'une demande à l'examen sont aussi compris dans l'état de la technique et seules les informations figurant dans les revendications du brevet correspondant sont prises en considération.

g) Espagne

54. L'article 6 de la loi espagnole sur les brevets (loi n° 11/1986 du 20 mars 1985) régit la condition de nouveauté, en vertu de laquelle une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. Outre tout ce qui a été rendu accessible au public (article 6.2)), est également compris dans l'état de la technique le contenu des demandes espagnoles de brevet ou de modèle d'utilité telles qu'elles ont été initialement déposées, dont la date de dépôt (ou date de priorité) est antérieure à la date de dépôt (ou date de priorité) de la demande de brevet à l'examen et qui ont été publiées à cette date ou à une date ultérieure.

55. En ce qui concerne la pratique suivie par l'Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) en matière d'appréciation de la nouveauté d'une invention qui fait l'objet d'une demande de brevet, les aspects suivants sont pris en considération :

– la nouveauté de l'invention telle qu'elle est revendiquée est examinée, contrairement à la nouveauté des différents modes de réalisation;

– une invention n'est pas nouvelle si l'état de la technique (un seul document) contient toutes les caractéristiques techniques de la demande et peut permettre de résoudre le même problème que celui visé par l'invention à l'examen.

56. En bref, la législation et la pratique espagnoles établissent la condition de nouveauté comme une condition absolue :

– au niveau général;

---

<sup>17</sup> [http://www.fips.ru/npdoc/VEDOM/PR\\_is00.HTM](http://www.fips.ru/npdoc/VEDOM/PR_is00.HTM).

<sup>18</sup> La caractérisation de la finalité de l'invention ne peut faire défaut que dans les revendications portant sur un composé chimique.

– du point de vue de l'identité : si un document antérieur contient les mêmes caractéristiques que l'invention revendiquée, que ce soit de façon expresse ou implicite, il détruit la nouveauté. En cas de différence mineure entre les caractéristiques des deux documents, l'invention revendiquée est considérée comme nouvelle, sauf si ces différences techniques mineures sont sans conséquence, évidentes ou ont trait à des questions de détail;

– un mode de réalisation particulier détruit la nouveauté du concept général mais l'inverse n'est pas vrai, principalement en ce qui concerne des valeurs ou des paramètres.

L'OEPM indique que, en tout état de cause, il a suivi la pratique et les directives de l'Office européen des brevets, essentiellement dans le but de parvenir à une harmonisation en Europe.

#### h) Royaume-Uni

57. Dans la législation du Royaume-Uni sur les brevets, la condition de nouveauté est définie par l'article 2 de la loi de 1977 sur les brevets, qui se rapproche beaucoup de l'article 54 de la Convention sur le brevet européen (CBE). L'article 130.7) de la loi énonce que l'article 2 fait partie des dispositions qui sont conçues de manière à produire dans la toute la mesure du possible les mêmes effets, au Royaume-Uni, que les dispositions correspondantes de la CBE. Les considérations d'ordre général qui ont inspiré cet article et la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets (OEB) sont donc aussi utiles pour l'application de la condition de nouveauté en droit britannique.

58. L'article 2.3) de la loi définit l'état de la technique comme incluant aussi les éléments contenus dans une autre demande de brevet qui porte une date de priorité antérieure à celle de la demande à l'examen mais qui a été publiée à cette date ou ultérieurement. Pour être compris dans l'état de la technique au sens de l'article 2.3), les éléments doivent être contenus dans cette autre demande de brevet telle qu'elle a été déposée et publiée et la date de priorité doit être antérieure à celle de l'invention revendiquée dans la demande à l'examen.

59. Les détails de la méthode prévue par la loi de 1977 sur les brevets pour évaluer la nouveauté d'une demande de brevet sont énoncés dans les paragraphes 2.01 à 2.56 du Manual of Patent Practice (Guide de la pratique en matière de brevets)<sup>19</sup>. Outre les indications qui sont expressément divulguées, les indications implicites figurant dans la publication antérieure peuvent être prises en considération pour la détermination de la nouveauté ou de l'absence de nouveauté d'une revendication de brevet. En d'autres termes, l'homme du métier peut se servir de ses connaissances générales communes pour parvenir à la conclusion que certaines caractéristiques standard d'un système, d'un produit ou d'une méthode, etc. doivent nécessairement être divulguées et ressortent donc implicitement du document. La notion de nouveauté a donc une portée plus large que celle de "nouveauté photographique". Toutefois, l'homme du métier ne peut pas aller jusqu'à présumer l'existence de certaines caractéristiques communes mais non universelles; cela relève du critère relatif à l'évidence. Cette distinction est mise en évidence dans l'affaire *General Tire c. Firestone* [1972] RPC 457, qui consacre le principe généralement admis en droit britannique des brevets selon lequel une divulgation qui porterait atteinte à une revendication figurant dans une demande de brevet s'il était fait droit à cette demande fera apparaître le défaut de nouveauté de cette revendication avant la délivrance du brevet (test "post-infringement" ou "right to work"). Dans cette décision, on peut lire aux pages 485 et 486 : "Si la publication de l'inventeur

---

<sup>19</sup> <http://www.patent.gov.uk/patent/reference/mpp/index.htm>.

antérieur contient une description claire d'un élément qui porterait atteinte à la revendication du titulaire du brevet s'il était exécuté après la délivrance de ce brevet, ou des instructions claires concernant sa réalisation, il apparaîtra que la revendication du titulaire du brevet n'aura pas la nouveauté requise, c'est-à-dire qu'elle aura été anticipée. Toutefois, l'inventeur antérieur et le titulaire du brevet peuvent avoir créé le même mécanisme avec des points de départ différents ... mais, si le fait de suivre les instructions figurant dans la publication de l'inventeur antérieur débouche inévitablement sur la réalisation d'un élément portant atteinte à sa revendication, si le brevet du titulaire est valable, cela prouve que cette revendication a en fait été anticipée. Par ailleurs, si la publication antérieure contient une instruction susceptible d'être mise en œuvre d'une manière qui portera atteinte à la revendication du titulaire du brevet, mais qui serait au moins tout aussi susceptible d'être mise en œuvre d'une manière qui n'aurait pas cette conséquence, la revendication du titulaire du brevet n'aura pas été anticipée, même s'il est possible qu'elle ne réponde pas au critère en matière d'évidence".

60. La décision *General Tire* énonce ensuite : "Pour anticiper la revendication d'un titulaire de brevet, une publication antérieure doit contenir des instructions claires et sans ambiguïté sur ce que le titulaire prétend avoir inventé ... une indication, aussi claire soit-elle, sur la voie de l'invention du titulaire ne sera pas suffisante. Il doit apparaître clairement que l'inventeur antérieur a planté son drapeau dans cette direction précise avant le titulaire du brevet". Cette condition a été appliquée dans l'affaire *Asahi's Application* [1991] RPC 485, dans laquelle il a été considéré qu'une divulgation antérieure doit créer des conditions favorables pour anticiper une invention. Une invention n'est pas rendue accessible au public par la simple publication d'un avis annonçant son existence, sauf si la méthode d'exploitation de l'invention est si évidente qu'elle ne nécessite aucune explication.

61. Le test visant à déterminer si l'objet d'une demande de brevet non publiée à la date de priorité de la demande à l'examen est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 2.3) de la loi est le même que celui qui a pour but de savoir si l'objet d'une publication antérieure qui a été rendue accessible au public est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 2.2) de la loi, comme cela a été considéré dans l'affaire *Asahi*. Dans les deux cas, l'objet doit offrir des conditions favorables. De plus, lors de la détermination de la nouveauté, l'objet qui est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 2.3) est pris en considération exactement de la même manière que l'objet qui est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 2.2), comme cela a été confirmé dans l'affaire *SmithKline Beecham's Patent* [2003] RPC 6.

i) États-Unis d'Amérique

62. Aux États Unis d'Amérique, la détermination de la nouveauté et de la non-évidence est régie par les articles 102 et 103, respectivement, du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique<sup>20</sup>. De plus, les chapitres 700 et 2100 du Manuel relatif à la procédure d'examen des demandes de brevets (MPEP) de l'USPTO contiennent des indications sur la pratique à suivre en matière de nouveauté et de non-évidence dans le traitement des demandes de brevet par l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> [http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidates\\_laws.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidates_laws.pdf).

<sup>21</sup> <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>.

63. L'effet sur l'état de la technique de demandes déposées antérieurement mais publiées postérieurement est défini à l'article 102.e) du titre 35 du Code des États Unis d'Amérique, qui dispose ce qui suit :

“Une personne a droit à un brevet

“[...]

“e) sauf si l'invention est décrite 1) dans une demande de brevet, publiée conformément à l'article 122.b), déposée par un tiers aux États Unis d'Amérique avant le dépôt de la demande revendiquant l'invention par le déposant ou 2) dans un brevet délivré sur la base d'une demande déposée par un tiers aux États Unis d'Amérique avant le dépôt de la demande revendiquant l'invention par le déposant à ceci près que, aux fins de cet alinéa, une demande internationale déposée selon le traité, au sens de l'article 351.a), ne produit les effets d'une demande déposée aux États Unis d'Amérique que si la demande internationale désigne les États Unis d'Amérique et a été publiée en anglais selon l'article 21.2) de ce traité; ou

“[...]

Selon la section 2136.04 du MPEP, on entend par “tiers” les personnes autres que le déposant (*In re Land*, 368 F.2d 866, 151 USPQ 621 (CCPA 1966)) soit, en d'autres termes, une entité inventive différente. L'entité inventive est différente si tous les inventeurs ne sont pas identiques.

64. Selon l'article 103.a) du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique, tous les éléments compris dans l'état de la technique au sens de l'article 102 du code peuvent être utilisés pour déterminer si une invention revendiquée est évidente au regard de l'état de la technique. Par conséquent, l'effet sur l'état de la technique de demandes déposées antérieurement mais publiées postérieurement s'applique à la détermination de la nouveauté et de la non-évidence. Toutefois, l'article 103.c) du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique dispose que l'objet mis au point par un tiers et compris dans l'état de la technique au sens de l'article 102.e), f) ou g), n'est pas pris en considération pour apprécier le caractère évident, au sens de l'article 103 du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique, d'une invention dont la protection par brevet est demandée si, au moment où l'invention a été réalisée, l'objet en question et l'invention revendiquée étaient détenus par la même personne ou visés par une obligation de cession à la même personne. On considère que l'objet et l'invention revendiquée étaient détenus par la même personne si l'objet, qui serait sinon compris dans l'état de la technique relatif à l'invention revendiquée, et l'invention revendiquée étaient entièrement ou partiellement détenus par la ou les mêmes personnes ou la ou les mêmes organisations ou entités commerciales au moment où l'invention revendiquée a été réalisée<sup>22</sup>. Par conséquent, si les employés A et B travaillent pour la compagnie C, chacun ayant connaissance des travaux accomplis par l'autre et étant tenu de céder les inventions à C

---

<sup>22</sup> Section 706.02.1)2) du MPEP. Il est expliqué que la condition de titularité commune au moment où l'invention revendiquée est réalisée vise à empêcher l'obtention de la titularité sur l'objet après que l'invention revendiquée a été réalisée pour disqualifier l'objet en tant qu'élément de l'état de la technique par rapport à l'invention revendiquée.

pendant la durée du contrat de travail, une demande dite “antérieure” au sens de l’article 102.e) du titre 35 du code des États-Unis d’Amérique, déposée par A, ne sera pas prise en considération aux fins de la détermination du caractère évident de l’invention ultérieurement revendiquée par le B.

65. Même si l’invention revendiquée remplit les conditions énoncées aux articles 102.e) et 103.a) et c) du titre 35 du code des États-Unis d’Amérique, et que l’invention revendiquée est donc considérée comme nouvelle et non évidente par rapport à des demandes et brevets antérieurs, la question de savoir si la théorie du double brevet s’applique est examinée<sup>23</sup>. Cette théorie vise à empêcher l’extension injustifiée de l’exclusivité conférée par le brevet au-delà de sa durée de validité. Selon la politique publique qui a inspiré cette théorie, le public doit pouvoir agir en partant du principe qu’à l’expiration du brevet il sera libre d’utiliser non seulement l’invention revendiquée dans le brevet mais aussi les modifications ou variantes qui seraient apparues évidentes à l’homme du métier moyen au moment où l’invention a été réalisée, compte tenu de ses compétences et de l’état de la technique à l’exception de l’invention revendiquée dans le brevet délivré. Avant que la question des doubles brevets puisse être examinée, il doit y avoir une relation commune de paternité d’invention ou de titularité en ce qui concerne plusieurs brevets ou demandes de brevet. Étant donné que la théorie du double brevet vise à éviter d’étendre injustement les droits de brevet au détriment du public, toute analyse de la double protection par brevet porte essentiellement sur les revendications de multiples brevets ou demandes de brevet considérées aux fins de l’analyse.

66. De façon générale, la double protection par brevet est rejetée pour deux types de motif. L’un de ces motifs concerne la “même invention” et il est fondé sur l’article 101 du titre 35 du code des États-Unis d’Amérique. Si les revendications d’une demande postérieure sont les mêmes que celles d’un premier brevet, elles seront écartées au titre de l’article 101 du titre 35 du code des États-Unis d’Amérique – le fondement réglementaire du rejet pour double protection par brevet. Dans ce contexte, on entend par “même invention” une invention portant sur un objet identique. Un test fiable en ce qui concerne la double protection par brevet au sens de l’article 101 du titre 35 du code des États-Unis d’Amérique consiste à vérifier s’il est possible de porter littéralement atteinte à une revendication dans une demande sans porter littéralement atteinte à une revendication correspondante figurant dans le brevet.

67. Le deuxième motif de rejet pour double protection par le brevet est “non réglementaire”; il s’appuie sur une théorie jurisprudentielle fondée sur la politique publique qui vise essentiellement à empêcher la prolongation de la durée de validité des brevets en interdisant qu’un second brevet contienne des revendications qui ne présentent pas de différence, du point de vue de la protection par brevet, avec les revendications du premier brevet. Lorsque l’on examine si un rejet pour double protection par brevet s’appuie sur une base non réglementaire, la première question à se poser est de savoir si une revendication de la demande définit une invention qui n’est qu’une variation évidente de l’invention revendiquée dans le brevet. Si la réponse est affirmative, un rejet non réglementaire pour double protection par brevet “de type évident” peut être approprié. Ce type de rejet équivaut à ne pas remplir la condition de non-évidence prévue à l’article 103 du titre 35 du code des États Unis d’Amérique, à ceci près que le brevet qui a essentiellement motivé le rejet n’est pas considéré comme compris dans l’état de la technique. Outre le rejet “de type évident”, il

---

<sup>23</sup> Le chapitre 804 du MPEP contient des informations détaillées sur l’interdiction des doubles brevets.

existe des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il a été reconnu qu'un autre type de rejet non réglementaire pour double protection par brevet s'applique même si les inventions revendiquées dans plusieurs demandes ou brevets sont considérées comme non évidentes l'une par rapport à l'autre<sup>24</sup>.

68. Un rejet de type non réglementaire fondé sur une double protection par brevet peut être évité par le dépôt d'une renonciation définitive à la demande ou à la procédure au cours de laquelle le rejet est prononcé. Une renonciation définitive est une déclaration présentée par le titulaire d'un brevet ou d'une demande de brevet qui renonce à la dernière période de validité du second brevet et contient une disposition selon laquelle le brevet ne peut pas être exploité tant que le brevet est détenu avec la demande ou le brevet qui constitue le fondement du rejet pour double brevet, éliminant ainsi le problème de la prolongation de validité du brevet. Par exemple, si les employés A et B travaillent pour une société C, chacun ayant connaissance des travaux accomplis par l'autre et étant tenu de céder les inventions à C pendant la durée de son contrat de travail, conformément à l'article 103.c) du titre 35 du code des États-Unis d'Amérique, une demande dite "antérieure", au sens de l'article 102.e) du titre 35, déposée par A et revendiquant l'invention X ne sera pas prise en considération aux fins de la détermination de la non-évidence en ce qui concerne l'invention X<sup>+</sup> ultérieurement revendiquée, qui découle de toute évidence de l'invention X et qui a été réalisée par B. Toutefois, l'invention X<sup>+</sup> revendiquée peut faire l'objet d'un rejet de type non réglementaire pour double protection par brevet. On peut éviter ce rejet en déposant une renonciation définitive. La section 804.02 du MPEP explique que le recours à une renonciation définitive pour contourner un rejet de type non réglementaire pour double protection par brevet est dans l'intérêt public parce qu'il favorise la divulgation d'améliorations complémentaires, le dépôt plus précoce de demandes et l'expiration plus précoce de brevets permettant aux inventions visées d'être librement accessibles au public.

j) Convention sur le brevet européen (CBE)

69. L'article 54.3) de la CBE dispose que le contenu des demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt (date de priorité) antérieure à la date de dépôt (date de priorité) de la demande à l'examen et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure, est considéré comme compris dans l'état de la technique. Aux termes de l'article 56, ces demandes de brevet européen ne sont pas prises en considération pour l'appréciation de l'activité inventive d'une invention revendiquée. Elles ne sont comprises dans l'état de la technique qu'aux fins de l'appréciation de la nouveauté. Des renseignements détaillés concernant la pratique en matière de nouveauté au sein de l'OEB figurent dans les "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", en particulier dans les sections C-III.4, C-IV.5 à 7 et D-V.3. La section I-C de l'ouvrage intitulé "La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets" résume la jurisprudence pertinente. D'après les informations fournies par l'OEB, l'aspect le plus important de la pratique de l'Office européen des brevets en matière de nouveauté est qu'elle vise à établir une norme absolue en matière de nouveauté qui puisse se distinguer sans ambiguïté de la norme relative applicable à l'activité inventive.

---

<sup>24</sup> Par exemple, *In re Schneller*, 397 F.2d 350, 158 USPQ 210 (CCPA 1968) et *In re Kaplan*, 789 F.2d 1574, 229 USPQ 678 (Fed. Cir. 1986).

70. Lors de la détermination de la nouveauté d'une invention, la première étape consiste à définir l'état de la technique, le secteur pertinent de ce dernier et son contenu. L'étape suivante consiste à comparer l'invention revendiquée avec l'état de la technique ainsi défini et à examiner si elle s'en écarte. Si c'est le cas, l'invention est nouvelle [jurisprudence des Chambres de recours, I.C].

71. D'après la jurisprudence, pour qu'une invention présente un défaut de nouveauté, son objet doit dériver clairement et directement de l'état de la technique (T 465/92, JO 1996, 32; T 511/92) et toutes ses caractéristiques – pas seulement les caractéristiques essentielles – doivent être comprises dans l'état de la technique. Le contenu d'un document compris dans l'état de la technique ne doit pas être considéré comme limité à ce qu'il divulgue expressément mais comme contenant aussi des informations implicites, telles qu'elles sont interprétées par l'homme du métier à la lecture du document (voir T 677/91, T 465/92 (JO 1996, 32) et T 511/92). Cette divulgation implicite inclut l'objet qui "dérive directement et sans aucune équivoque" du document compris dans l'état de la technique. Cette divulgation peut prendre la forme de caractéristiques qui, selon l'homme du métier, feraient nécessairement partie de ce qui est divulgué dans le document, même si elles ne sont pas expressément mentionnées. Par exemple, dans l'affaire T 6/80 (JO 1981, 434), le tribunal a considéré que, si un autre attribut fonctionnel d'un élément d'un dispositif divulgué dans un document apparaît immédiatement aux yeux de l'homme du métier à la lecture du document, cet attribut est compris dans l'état de la technique relatif à ce dispositif. De plus, dans l'arrêt T 71/93, il a été considéré qu'une caractéristique qui n'est pas expressément mentionnée dans un document compris dans l'état de la technique, même s'il est généralement admis qu'elle est utile pour surmonter un inconvénient habituel dans le même domaine technique, ne pouvait pas être considérée comme implicitement divulguée s'il ne découle pas directement de ce document que l'inconvénient est considéré comme inacceptable ou si d'autres solutions sont proposées aux mêmes fins.

72. À l'inverse, en particulier dans le cas de propriétés ou de paramètres, il peut exister des caractéristiques susceptibles d'être présentes automatiquement si l'enseignement de l'état de la technique est mis en pratique. Cette interprétation a aussi pour conséquence qu'une divulgation particulière peut détruire la nouveauté d'une revendication générique qui la comporte (par exemple une valeur divulguée détruit la nouveauté d'une série comprenant cette valeur), mais l'inverse n'est pas vrai (voir T 651/91 et T 508/91).

73. En outre, les équivalents bien connus de caractéristiques qui sont divulguées explicitement ou implicitement dans un document compris dans l'état de la technique ne sont pas considérés comme "dérivant directement et sans équivoque" de ce document et doivent donc être pris en considération uniquement pour l'appréciation de l'activité inventive (voir T 517/90). Cette conception restrictive de la nouveauté, qui exclut les équivalents, est d'une importance particulière pour l'application de l'article 54.3) de la CBE. Dans la décision T 167/84 (JO 1987, 369) la chambre a fait observer que les demandes interférentes au sens de l'article 54.3) de la CBE sont incorporées dans l'état de la technique seulement du point de vue de la nouveauté, mais sont prises en considération sous l'angle de leur "contenu global". Afin d'atténuer les effets draconiens de l'application du principe du "contenu global", son application a été limitée à l'appréciation de la nouveauté (voir l'article 56 de la CBE, deuxième phrase). En outre, il a toujours été considéré qu'il convenait d'adopter une approche stricte pour l'appréciation de la nouveauté, afin de réduire le risque d'"autocollision". Par conséquent, la chambre a estimé que le "contenu global" d'un document antérieur n'englobe pas aussi les caractéristiques qui sont équivalentes aux caractéristiques mentionnées dans le document ultérieur (voir aussi la décision T 928/93).

## VI. PROPOSITION RELATIVE À LA NOTION DE “NOUVEAUTÉ ÉLARGIE” APPLIQUÉE À DES DEMANDES ANTÉRIEURES (HELFGOTT, BARDEHLE ET HORNICKEL)

74. Compte tenu des différentes législations et pratiques existant aux niveaux national et régional, qui ont été présentées dans les paragraphes précédents, et des vues divergentes exprimées sur cette question dans le cadre du SCP, Helfgott, Bardehle et Hornickel ont publié un article dans lequel ils développent dans ses grandes lignes la notion de “nouveauauté élargie” susceptible d’être appliquée dans le contexte international pour déterminer la brevetabilité d’une invention par rapport à des demandes interférentes déposées plus tôt mais publiées ultérieurement, de manière à surmonter les différences existantes. On trouvera dans les paragraphes qui suivent un résumé de l’article qui est reproduit dans sa totalité à l’annexe III.

75. Selon cette proposition, la notion de nouveauté élargie se situe quelque part entre la “nouveauauté photographique” (aucune différence entre la demande antérieure et l’invention revendiquée) et la notion d’évidence. La notion de nouveauté élargie couvre non seulement l’objet explicitement divulgué dans la demande antérieure mais aussi tout ce qu’une personne du métier comprend généralement lorsqu’elle lit la demande antérieure. En outre, lorsque la différence entre l’invention revendiquée et le contenu de la demande antérieure consiste en un remplacement avec un moyen équivalent bien connu d’une personne du métier qui prend connaissance de la divulgation initiale, l’invention revendiquée devrait aussi être exclue du champ d’obtention d’un brevet. De la même façon, si une invention générique est divulguée dans l’état de la technique maintenu secret, cela devrait exclure la possibilité pour une demande ultérieure de porter sur une espèce qui n’est pas clairement indiquée dans la divulgation générique (à moins que l’“espèce” ne soit une “sélection” qui pourrait être considérée comme brevetable. Dans la mesure où le deuxième déposant peut prouver que cette espèce particulière, cet équivalent, ce produit de remplacement, etc. ne figuraient pas dans la divulgation initiale “élargie”, parce qu’ils procurent des avantages inattendus, des résultats inhabituels, etc., il peut présenter des arguments contre le rejet de la demande. Par ailleurs, étant donné que la demande antérieure ne peut être utilisée qu’aux fins de destruction de la nouveauté (élargie), elle ne peut pas être combinée avec d’autres éléments afin d’arriver à un rejet de la demande fondée sur la notion d’évidence.

76. Cette méthode qui consiste à appliquer la notion de “nouveauauté élargie” à l’effet sur l’état de la technique de demandes antérieures vise à faire profiter totalement de l’invention le premier déposant. Bien que le premier déposant puisse avoir uniquement décrit son invention et donné quelques exemples, personne ne devrait pouvoir présenter un autre équivalent ou un autre produit de remplacement bien connu et obtenir un brevet distinct pour cette invention modifiée. Le premier déposant devrait pouvoir bénéficier d’une protection pour toute l’étendue de son invention et pouvoir empêcher des tiers d’obtenir des brevets sur tout élément entrant dans la portée de son invention. Le premier déposant ne devrait pas pouvoir toutefois empêcher des tiers d’utiliser son invention si elle est associée avec d’autres idées indépendantes. Par conséquent, les demandes antérieures ne devraient pas être utilisées aux fins de déterminer la non-évidence.

77. Conformément au principe indiqué plus haut selon lequel le premier déposant devrait bénéficier d’une protection pour toute la portée de son invention, les auteurs de l’article proposent que le déposant puisse revendiquer tous les éléments divulgués dans sa première demande dans une optique “élargie”. En d’autres termes, lorsque les déposants de la demande antérieure et de la demande examinée sont les mêmes, la demande antérieure ne détruit pas la brevetabilité de l’invention revendiquée figurant dans la dernière demande

même si l'invention revendiquée n'est pas nouvelle (au sens large) par rapport au contenu de la demande antérieure. Il est indifférent que les deux demandes soient déposées par un inventeur commun ou par un déposant commun (les inventeurs correspondant à chaque demande ne sont pas les mêmes mais ils étaient tenus de faire appel au même déposant pour leurs inventions). Toutefois, par souci de loyauté à l'égard du public, lorsqu'un déposant commun dépose les deux demandes, il est proposé que la seconde demande fasse l'objet d'une renonciation finale ("terminal disclaimer"). Toutefois, cette renonciation devrait se limiter à la notion de "nouveau élargie" appliquée à l'invention. Si une invention revendiquée dans la seconde demande remplit la condition de nouveauté élargie, mais est évidente au vu du contenu de la demande antérieure, l'inventeur ou le déposant commun sera admis au bénéfice de la totalité de la durée de la protection en ce qui concerne la seconde demande, à condition qu'aucune autre raison ne justifie un rejet.

## VII. NOTION DE NOUVEAUTE APPLIQUEE AUX DEMANDES ANTERIEURES SELON LE SPLT

78. Avant d'étudier plus avant les notions de "nouveau", "nouveau élargie" et "activité inventive" susceptibles d'être appliquées aux demandes antérieures, il est nécessaire d'examiner en détail ce que prévoit le SPLT en ce qui concerne l'application du critère de "nouveau" à ce type de demandes.

79. Comme cela est indiqué dans l'annexe I, l'article 8.2) et la règle 9 reconnaissent l'effet sur l'état de la technique de certaines demandes déposées avant la date de dépôt (ou la date de priorité) de la demande examinée mais publiées après cette date. Selon l'article 8.2)a), les demandes antérieures sont comprises dans l'état de la technique aux fins de la détermination de la nouveauté mais pas de l'activité inventive. La règle 9.1)a) définit le principe du "contenu intégral" et la règle 9.3), qui traite de l'exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs, est placée entre crochets dans le projet de SPLT.

80. La condition de nouveauté est énoncée à l'article 12.2) et dans la règle 14 (voir l'annexe II). L'article 12.2) énonce le principe selon lequel la condition de nouveauté est remplie lorsque l'invention ne fait pas partie de l'état de la technique. Selon le paragraphe 157 du projet de directives pour la pratique (document SCP/11/4), les trois étapes suivantes seront suivies aux fins de l'appréciation de la nouveauté :

- i) détermination [de la portée][des composantes] de l'invention revendiquée;
- ii) détermination [de la divulgation contenue dans][des composantes de] l'élément pertinent de l'état de la technique;
- iii) analyse de la question de savoir si tous les éléments ou toutes les étapes de l'invention revendiquée sont couverts par le principal élément de l'état de la technique.

81. La règle 14 énonce des dispositions plus détaillées en ce qui concerne la détermination de l'élément de la technique à prendre en considération pour l'appréciation de la nouveauté. Plus précisément, la règle 14.1)b) précise qu'il n'est pas possible d'apprécier la nouveauté en considérant l'invention comme une "mosaïque" dans laquelle plusieurs éléments de l'état de la technique seraient combinés, pour éluder l'exigence de nouveauté. En outre, la règle 14.2) prévoit que le contenu de l'élément de l'état de la technique doit être déterminé par ce qui est explicitement ou implicitement divulgué à une personne du métier.

82. Le paragraphe 156 du projet de directives pour la pratique contient les explications suivantes en ce qui concerne la divulgation implicite dans l'élément de l'état de la technique :

“En ce qui concerne les termes ‘implicitement divulgué’, même si une caractéristique donnée n’est pas expressément divulguée dans l’élément de l’état de la technique, cette caractéristique est implicite dès lors qu’une personne du métier peut déduire de ses connaissances générales qu’elle figure obligatoirement dans la divulgation. Le caractère implicite suppose que la preuve extrinsèque permette d’établir clairement que l’élément descriptif manquant est nécessairement présent dans les informations décrites dans l’élément de l’état de la technique et qu’une personne du métier aboutirait à une telle conclusion. Le caractère implicite ne peut cependant reposer sur des probabilités ou des possibilités. Le simple fait que telle ou telle chose puisse résulter d’un ensemble de circonstances déterminé n’est pas suffisant”.

83. En somme, selon les dispositions du SPLT, l'étendue de la divulgation d'une demande antérieure selon l'article 8.2) aux fins de l'appréciation de la nouveauté n'est pas limitée aux éléments explicitement divulgués mais inclut aussi les éléments divulgués implicitement dans la demande antérieure lorsqu'une personne du métier lit cette demande.

84. Outre l'étendue de la divulgation, il existe actuellement des pratiques divergentes dans les systèmes nationaux et régionaux en ce qui concerne la date applicable en vue de déterminer l'étendue de la divulgation des demandes antérieures selon l'article 8.2). Dans certains systèmes, la date de dépôt (ou la date de priorité) de la demande antérieure est la date applicable lorsqu'il s'agit de déterminer ce que divulgue la demande antérieure et si la divulgation est suffisante. Dans d'autres systèmes, la date pertinente est la date de dépôt (ou la date de priorité) des éléments revendiqués. Ces deux cas de figure sont mentionnés dans le SPLT sous la forme des variantes figurant dans la règle 14.2). Cette question peut aussi être traitée dans le cadre des délibérations sur l'harmonisation.

85. Les paragraphes 158 et 159 du projet de directives pour la pratique traitent de l'appréciation de la nouveauté en ce qui concerne les divulgations génériques par opposition aux divulgations précises. Le texte de ces paragraphes est le suivant :

“Un élément de l'état de la technique qui divulgue un genre ne constitue pas toujours une antériorité par rapport à une revendication portant sur une espèce appartenant à ce genre. En d'autres termes, lorsqu'une revendication contient une divulgation précise, pour la détermination de la nouveauté, une divulgation générique comprise dans l'élément de l'état de la technique n'est pas toujours constitutive d'antériorité dans l'optique d'une revendication portant sur un exemple précis relevant de cette divulgation générique. Toutefois, lorsque l'exemple précis est clairement indiqué comme étant couvert par l'élément de l'état de la technique, l'antériorité par rapport à la revendication portant sur l'espèce est toujours constituée, quel que soit le nombre d'autres espèces également décrites dans l'élément de l'état de la technique.

“À l'inverse, lorsqu'une revendication contient une divulgation générique, pour la détermination de la nouveauté, la divulgation d'un exemple précis compris dans l'élément de l'état de la technique relevant d'une divulgation générique revendiquée est constitutive d'antériorité pour cette divulgation générique. Par exemple, la divulgation du ‘cuivre’ dans l'élément de l'état de la technique est destructrice de la nouveauté d'une revendication comprenant ‘métal’ en tant que notion générique. De la même façon, lorsqu'une revendication définit le genre d'espèces spécifiques au moyen de

variantes, s'agissant par exemple de revendications de type Markush (P1, P2, P3 ... Pn), et que l'une au moins des variantes (P1) est couverte par l'élément de l'état de la technique, la revendication considérée dans son ensemble serait rejetée si le déposant n'en excluait pas la variante P1."

Par conséquent, s'agissant de l'effet des demandes antérieures sur l'état de la technique, le SPLT prévoit qu'une revendication contenant une divulgation générique présente un défaut de nouveauté lorsqu'une demande antérieure divulgue un exemple précis relevant de la divulgation générique revendiquée. À l'inverse, lorsqu'une demande antérieure contient une divulgation générique, la demande antérieure ne constitue pas toujours une antériorité par rapport à la revendication examinée comportant une divulgation précise (il peut s'agir par exemple d'une "invention de sélection" qui pourrait être brevetable).

86. En outre, l'appréciation de la nouveauté en ce qui concerne la divulgation d'un intervalle revendiqué est traitée au paragraphe 160 du projet de directives pour la pratique dans les termes ci-après :

"Un exemple précis figurant dans l'élément de l'état de la technique qui est compris dans un intervalle revendiqué constitue une antériorité pour cet intervalle. Par conséquent, lorsque, par l'indication d'intervalles ou par un autre moyen, une revendication couvre plusieurs compositions, si l'une de ces compositions est décrite dans l'élément de l'état de la technique, elle constitue une antériorité par rapport à cette revendication. Par exemple, une revendication portant sur un alliage de titane (Ti) comportant de 0,6 à 0,7% de nickel (Ni) et de 0,2 à 0,4% de molybdène (Mo) tomberait sous l'antériorité d'un élément de l'état de la technique décrivant un alliage de Ti contenant 0,65% de Ni et 0,3% de Mo. Lorsqu'un élément de l'état de la technique décrit un intervalle qui touche ou chevauche l'intervalle revendiqué, ou qui est compris dans celui-ci, mais qu'aucun exemple tombant dans l'intervalle revendiqué n'est donné, il convient d'apprécier la nouveauté de la revendication au cas par cas. Pour constituer une antériorité par rapport aux revendications, l'objet revendiqué doit être décrit de manière suffisamment précise dans l'élément de l'état de la technique. Si les revendications portent sur un intervalle étroit et l'élément de l'état de la technique divulgue un intervalle large et si l'intervalle étroit sélectionné ne constitue pas simplement une manière d'exécuter l'enseignement découlant de l'élément de l'état de la technique (par exemple, il est démontré que l'effet de la sélection (p. ex., des résultats inattendus) n'est intervenu selon toute probabilité qu'à l'intérieur de l'intervalle étroit revendiqué), compte tenu des autres circonstances, on peut raisonnablement en conclure que l'intervalle étroit n'est pas décrit de manière suffisamment précise dans l'élément de l'état de la technique pour constituer une antériorité par rapport aux revendications (invention de sélection). Les résultats inattendus peuvent également rendre les revendications non évidentes."

Si l'on applique ce qui précède à l'effet des demandes antérieures sur l'état de la technique, une invention revendiquée présente un défaut de nouveauté lorsque la demande antérieure contient un exemple précis qui se situe dans un intervalle revendiqué. Par contre, lorsqu'une demande antérieure divulgue un intervalle qui touche ou chevauche l'intervalle revendiqué, ou qui est compris dans celui-ci, la nouveauté de la revendication devra être évaluée au cas par cas.

87. En résumé, selon les dispositions du projet de SPLT et les directives pour la pratique correspondantes, la condition de nouveauté énoncée dans le projet de SPLT n'exige pas une identité absolue ("photographique") entre l'élément de l'état de la technique pertinent et l'invention revendiquée. La divulgation explicite dans l'élément de l'état de la technique mais aussi la divulgation implicite pour une personne du métier devraient être prises en compte lors de l'appréciation de la nouveauté. Compte tenu du projet de directives pour la pratique, le projet de SPLT contient aussi des principes directeurs applicables lors de l'appréciation de la nouveauté de types particuliers de revendications, tels que les revendications formulées dans des termes génériques ou précis et les revendications définissant des intervalles. Ces règles générales relatives à la nouveauté sont aussi applicables pour l'effet des demandes antérieures sur l'état de la technique selon l'article 8.2).

## VIII. NOTIONS DE "NOUVEAUTE", DE "NOUVEAUTE ELARGIE" ET D'"ACTIVITE INVENTIVE" SUSCEPTIBLES D'ETRE APPLIQUEES AUX DEMANDES ANTERIEURES ET LEURS EFFETS

### a) Objectifs : similitudes et différences

88. De nombreux systèmes de brevets prévoient que, outre l'état de la technique accessible au public, les demandes dites antérieures devraient faire partie de l'état de la technique en vue d'éviter la délivrance d'un "double brevet". Les divergences constatées plus haut entre les législations et les pratiques nationales ne remettent pas en cause cette affirmation. Au contraire, les différentes pratiques semblent être l'expression de principes et d'objectifs différents qui sous-tendent la volonté d'empêcher la délivrance de doubles brevets. Il semble que l'une des principales questions soit la suivante : lorsqu'un brevet a été délivré, dans quelle mesure ce brevet devrait-il empêcher la délivrance de brevets ultérieurs couvrant un objet identique ou au moins similaire? Étant donné qu'un brevet signifie la reconnaissance du droit exclusif d'exécuter l'invention revendiquée pendant une période déterminée, délivrer deux brevets ou plus pour la même invention reviendrait à donner à des déposants de demandes ultérieures le même droit exclusif et entraînerait une prorogation injuste de la durée du brevet pour la même invention. Au-delà de ces considérations générales, il convient aussi toutefois de poser la question de savoir comment définir l'expression "même invention" faisant l'objet de plusieurs brevets et également si une invention relativement "différente" faisant l'objet d'une demande déposée ultérieurement, par exemple une invention de ce type qui apparaît évidente par rapport à l'invention brevetée antérieurement, devrait être exclue du champ de la reconnaissance d'un droit exclusif.

89. De toute évidence, la question de la délivrance d'un "double brevet" s'inscrit dans le contexte des liens entre deux inventions revendiquées et est a priori indépendante de l'état de la technique. Toutefois, ainsi que cela est indiqué dans les chapitres IV et V, la raison d'être de l'effet des demandes antérieures sur l'état de la technique ne peut pas être considérée isolément, c'est-à-dire sans comprendre les différents principes sur lesquels repose la volonté d'exclure la délivrance de doubles brevets. Ces principes reflètent chacun un contexte social et culturel déterminé mais visent tous, chacun à leur façon, à établir un équilibre entre le premier déposant, les déposants ultérieurs et le grand public, et à garantir un système juridique solide, fiable et prévisible.

b) Application de notions différentes en termes de nouveauté et d'activité inventive s'agissant de l'effet des demandes antérieures sur l'état de la technique

90. Il ressort de l'examen de la notion de nouveauté applicable dans le cadre du projet de SPLT et de diverses législations et pratiques nationales et régionales mentionnées dans le chapitre V que l'effet sur l'état de la technique de demandes antérieures prévu dans le SPLT est compatible avec la législation et les pratiques de nombreux systèmes nationaux et régionaux. Toutefois, certains systèmes adoptent des critères différents à cet égard. D'une façon générale, les différentes pratiques en vigueur s'inscrivent principalement dans l'un ou l'autre des trois modèles indiqués ci-après :

i) dans le cadre du premier modèle (modèle A), si une invention revendiquée est explicitement ou implicitement divulguée dans une demande antérieure, cette demande fait que l'invention revendiquée ne peut pas être brevetée. Cette affirmation et dans l'esprit du SPLT et correspond à la pratique suivie, par exemple, en France et en Fédération de Russie et en application de la CBE.

ii) Le deuxième modèle (modèle B) se situe entre le premier et le troisième modèle (voir ci-après). Une demande antérieure entraîne la non-brevetabilité d'une invention revendiquée même si cette invention n'est pas entièrement divulguée (explicitement ou implicitement) dans la demande antérieure. Toutefois, il n'est pas possible de combiner la demande antérieure avec un autre élément de l'état de la technique. La différence entre l'invention revendiquée et la divulgation contenue dans la demande antérieure doit être mineure, c'est-à-dire susceptible d'être établie par une personne qui dispose des connaissances générales courantes dans le domaine technique en question ou par une personne du métier qui étudie la demande antérieure et qui possède des connaissances générales et des compétences normales dans le domaine technique pertinent. Telle est l'approche qui caractérise la pratique existant, par exemple, en Allemagne, au Japon et aux Pays-Bas. La notion de "nouveauté élargie" proposée par Helfgott, Bardehle et Hornickel<sup>25</sup> peut être considérée comme entrant dans cette catégorie.

iii) Le troisième modèle (modèle C) prévoit que, si une invention revendiquée ne témoigne pas d'une activité inventive (autrement dit si elle ne remplit pas la condition de non-évidence) par rapport à la divulgation contenue dans une demande antérieure, celle-ci exclut l'invention revendiquée du champ de la brevetabilité. Cette pratique est appliquée en particulier aux États-Unis d'Amérique.

---

<sup>25</sup> Voir le chapitre VI et l'annexe III.

91. On trouvera ci-dessous les principales caractéristiques des modèles mentionnés ci-dessus :

	<b>Effet sur l'état de la technique des demandes antérieures</b>
Modèle A	Nouveauté élargie : Divulgation explicite ou implicite dans des demandes antérieures. Pas de combinaison des demandes antérieures avec d'autres éléments de l'état de la technique.
Modèle B	Nouveauté élargie : Divulgation explicite ou implicite dans des demandes antérieures + connaissances générales courantes dans le domaine pertinent (par exemple, remplacement par un élément équivalent bien connu). Pas de combinaison des demandes antérieures avec d'autres éléments de l'état de la technique. ----- Nouveauté élargie : Divulgation explicite ou implicite dans des demandes antérieures + ce qu'une personne du métier peut comprendre et établir à partir de la divulgation (par exemple, modifications évidentes telles qu'une simple optimisation d'une taille ou simple réaménagement d'éléments). Pas de combinaison des demandes antérieures avec d'autres éléments de l'état de la technique.
Modèle C	Nouveauté et activité inventive : Combinaison des demandes antérieures avec d'autres éléments de la technique.

92. Si l'on compare les trois modèles ci-dessus, il ressort que le modèle A offre la possibilité de breveter une invention ultérieure qui va au-delà de la divulgation explicite ou implicite contenue dans la demande antérieure. Il permet donc d'éviter le risque de délivrer un brevet pour une invention ultérieure qui est identique à l'objet divulgué dans la demande antérieure. Par ailleurs, il permet la délivrance de brevets ultérieurs en ce qui concerne un objet qui, tout en n'étant pas "divulgué" dans la demande antérieure, est toutefois manifeste pour une personne du métier qui applique les connaissances générales courantes dans le domaine technique considéré. Il encourage la délivrance de brevets pour des aménagements ultérieurs apportés à des inventions antérieures, même si ces aménagements sont mineurs, et donne ainsi la possibilité à des inventeurs ultérieurs (y compris le déposant de la demande antérieure) d'obtenir des brevets pour des inventions ultérieures. Parallèlement, ce modèle accentue le risque de prolifération de brevets qui se chevauchent.

93. Le modèle B se caractérise par le fait que certains éléments qui vont au-delà de la divulgation explicite ou implicite contenue dans la demande antérieure peuvent être pris en considération au moment de déterminer l'absence de nouveauté<sup>26</sup>. Toutefois, il ne va pas jusqu'à permettre de combiner de la demande antérieure avec un autre élément de l'état de la technique qui rendrait l'invention revendiquée évidente. Dans le cadre de ce modèle, différents degrés d'autres "éléments qui vont au-delà de la divulgation explicite ou implicite contenue dans les demandes antérieures" peuvent être envisagés. La première possibilité peut consister à considérer que si une personne du métier, après avoir lu la demande antérieure, peut arriver à l'invention revendiquée en appliquant ses connaissances générales de base, la demande antérieure fait que l'invention revendiquée ne peut pas être considérée comme nouvelle. La personne du métier ne peut faire appel qu'aux connaissances générales courantes dans le domaine considéré, et ainsi, par exemple, ajouter ou supprimer une technique bien connue ou traditionnellement et largement utilisée n'ayant aucun effet important ou substituer une telle technique. En d'autres termes, si la différence entre l'invention revendiquée et la divulgation contenue dans la demande antérieure se traduit par des avantages inattendus ou des résultats inhabituels, l'invention revendiquée constitue bien une invention distincte comme dans le cas des "inventions de sélection" et la demande antérieure ne constituera donc pas une antériorité. Une situation caractéristique serait celle d'une personne du métier qui tiendrait compte des connaissances générales courantes et qui remplacerait un élément divulgué dans la demande antérieure par un élément équivalent bien connu ou courant qui ne se traduirait par aucune différence importante.

94. La deuxième possibilité dans le cadre du modèle B consiste à tenir compte, à partir de l'enseignement de la demande antérieure, de tout ce qui peut être compris par une personne du métier. En d'autres termes, l'étendue de la demande antérieure est élargie à ce qu'une personne du métier, grâce à ses connaissances générales et à ses compétences normales, pourrait comprendre et concevoir à partir de l'enseignement de la demande antérieure. La différence entre l'invention revendiquée et la divulgation contenue dans la demande antérieure devrait pouvoir, d'une certaine façon, être comblée par une personne du métier en lisant la demande antérieure. Afin de combler cette différence, la personne du métier peut utiliser toute sa capacité et non pas simplement les connaissances générales courantes. Par exemple, la personne du métier pourra naturellement apporter les modifications évidentes à l'état de la technique (telles que la simple optimisation d'une taille ou d'une forme ou le réaménagement d'éléments) en lisant et en comprenant l'enseignement de la demande antérieure. Toutefois, contrairement au modèle C, l'effet des demandes antérieures sur l'état de la technique est limité à ce qu'une personne du métier peut tirer des demandes antérieures considérées, et la différence entre l'invention revendiquée et la demande antérieure ne devra pas être d'une ampleur telle qu'elle ne puisse être comblée que grâce à la combinaison de la demande antérieure avec d'autres éléments de l'état de la technique.

95. Il découle du modèle B que la demande antérieure empêche la délivrance de brevets pour des aménagements mineurs apportés ultérieurement mais permet de protéger par un brevet des aménagements ultérieurs qui sont nouveaux mais évidents. Par conséquent, non seulement il permet d'éviter de délivrer des doubles brevets à proprement parler, mais il empêche une prolifération de brevets délivrés ultérieurement portant sur des inventions qui

---

<sup>26</sup> Dans certains pays, le même critère de nouveauté est appliqué à l'état de la technique divulgué au public et aux demandes antérieures. Dans d'autres pays, l'"identité" de l'invention revendiquée et la divulgation incluse dans l'état de la technique n'est pas considérée de la même façon s'agissant de l'état de la technique divulgué au public et des demandes antérieures. Cette question sera examinée dans le chapitre IX.

n'apportent que des améliorations techniques mineures, par exemple un simple remplacement par un moyen équivalent bien connu sans effets importants. En l'absence d'une disposition prévoyant une exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs, cela signifie que personne, pas même le déposant de la demande antérieure, ne peut obtenir un brevet pour un objet allant au-delà de la divulgation contenue dans la demande antérieure mais ayant une portée similaire. Par conséquent, cet objet relève du domaine public ou, selon l'application plus ou moins large de la doctrine des équivalents dans le cadre de la législation en vigueur, est considéré comme portant atteinte au brevet antérieur. En même temps, ce modèle laisse la possibilité à des déposants ultérieurs d'obtenir des brevets en ce qui concerne des inventions ultérieures qui ne constituent pas uniquement des variantes mineures, mais des aménagements évidents par rapport à des inventions antérieures. Il permet la coexistence de brevets ultérieurs qui ne remplissent pas la condition selon laquelle l'invention doit impliquer une activité inventive et qui ne contribuent pas suffisamment à l'état de la technique.

96. Si le modèle B était considéré comme la pratique recommandée, sa portée devrait encore être précisée pour déterminer dans quelle mesure d'autres "éléments" pourraient être pris en considération outre la divulgation contenue dans la demande antérieure. En l'absence d'une définition claire à cet égard, il sera difficile de garantir une sécurité et une prévisibilité juridiques au niveau international.

97. Le modèle C exclut totalement la possibilité de breveter des améliorations ou des aménagements évidents apportés à une invention faisant l'objet de la demande antérieure, même s'ils ont été apportés indépendamment et ne sont pas dérivés de la première invention. En réalité, la demande antérieure empêche toute personne, y compris le déposant de la demande antérieure, d'obtenir un brevet ultérieur faisant état d'aménagements évidents, sauf s'il existe une règle particulière énonçant une exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs. Par conséquent, ces améliorations ou ces aménagements évidents font partie du domaine public. Théoriquement, différentes possibilités sont envisageables dans le cadre de ce modèle. On peut envisager que, afin de faire échec à la brevetabilité de l'invention revendiquée, une demande antérieure puisse être combinée avec d'autres éléments de l'état de la technique uniquement lorsqu'ils ont été rendus publics avant la date de dépôt (date de priorité). Dans la réalité, il ne serait pas possible de combiner plusieurs demandes antérieures pour rendre l'invention revendiquée évidente. Toutefois, une telle distinction entre la combinaison de demandes antérieures et la combinaison d'une demande antérieure et d'éléments d'état de la technique rendus publics peut être artificielle, étant donné qu'il semble qu'il n'existe pas de raison sérieuse de traiter les demandes antérieures et les éléments de l'état de la technique rendus publics différemment dans ce contexte.

98. Les trois modèles précités exigent des degrés différents d'identité ou de similitude entre l'objet divulgué dans la demande antérieure et une invention ultérieure pour que l'invention ultérieure ne soit pas brevetable. Ils témoignent aussi clairement de choix différents en termes d'orientations fondamentales. À une extrémité, les demandes ultérieures comprenant seulement des variantes mineures ou évidentes sont plutôt encouragées. À l'autre extrémité, certains systèmes empêchent, en principe, la délivrance de brevets pour tout aménagement ultérieur qui ne remplit pas la condition de nouveauté et qui n'implique pas une activité inventive (condition de non-évidence). Entre les deux, un certain nombre de systèmes de brevet établissent une forme d'équilibre qu'ils considèrent comme satisfaisante.

99. En ce qui concerne le modèle B, il convient d'apporter une précision en ce qui concerne le moment où les connaissances générales courantes doivent être évaluées. Une personne du métier devrait-elle appliquer les connaissances générales courantes à compter de la date de dépôt (ou de la date de priorité) de la demande ultérieure, ou la date pertinente devrait-elle

être la date de dépôt (ou la date de priorité) de la demande antérieure? Dans le cadre des systèmes qui publient les demandes 18 mois après leur date de dépôt (ou leur date de priorité), l'écart entre les deux dates ne dépassera pas 18 mois. Toutefois, dans les domaines caractérisés par la rapidité des progrès techniques, les connaissances générales courantes pourront évoluer rapidement et le choix de la date pourra avoir de graves répercussions. Il semble toutefois que la date de référence pour les connaissances générales courantes devrait être la même que la date utilisée en vue de déterminer la portée de la demande antérieure (voir le paragraphe 84).

c) Exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs

100. Comme cela a été mentionné dans le chapitre V, certains systèmes de brevets prévoient une exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs applicable lorsqu'il s'agit de déterminer l'effet des demandes antérieures sur l'état de la technique. A priori, ce genre de disposition n'est pas subordonné aux trois modèles susmentionnés. Pour chaque modèle, il existe au moins un pays qui prévoit une telle exception.

101. Ce type d'exception prévoit que, si l'inventeur ou le déposant correspondant à la demande antérieure et à la demande examinée sont une seule et même personne, cette demande antérieure ne fait pas partie de l'état de la technique. Associée au modèle A, une telle exception permettrait au même inventeur ou au même déposant de revendiquer plus tard une invention divulguée initialement (soit explicitement soit implicitement) dans la demande antérieure<sup>27</sup>. Ainsi que cela a été indiqué au paragraphe 29, le déposant peut atteindre un résultat analogue<sup>28</sup> en déposant une demande divisionnaire ou en revendiquant une priorité interne, ou simplement en modifiant les revendications contenues dans la demande antérieure, si la législation en vigueur le permet. Par conséquent, une disposition prévoyant une exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs peut offrir une marge de sécurité supplémentaire aux inventeurs et aux déposants qui souhaitent obtenir un brevet pour un objet qu'ils ont divulgué par inadvertance dans la demande antérieure. Toutefois, ainsi que l'ont souligné à juste titre les chambres de recours de l'OEB, une conception stricte du critère de nouveauté réduit fondamentalement le risque lié à l'identité de déposants ou d'inventeurs ("auto-collision") (voir le paragraphe 73). Par conséquent, il semble que l'exception prévue en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs peut ne pas être un facteur déterminant en ce qui concerne l'application du modèle A.

102. Par ailleurs, dans le cadre du modèle B, un brevet ne peut pas être délivré en ce qui concerne une demande ultérieure revendiquant un objet qui n'est pas divulgué dans la demande antérieure, mais constituant une modification mineure (telle que des équivalents bien connus). Associé à une disposition prévoyant une exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs, le modèle B aura pour effet de permettre à l'inventeur ou au déposant correspondant à la demande antérieure, mais pas à des tiers, d'obtenir un brevet pour cette invention ultérieure comportant des modifications mineures par rapport à l'invention antérieure en question. Dans le cadre de ce modèle, le principe fondamental semble être le suivant : en particulier dans un système dit du premier déposant, dans lequel la date de dépôt

<sup>27</sup> Même dans ce cas, en général, l'interdiction de délivrer un double brevet s'applique en ce qui concerne l'invention revendiquée dans la demande antérieure et l'invention revendiquée dans la demande ultérieure.

<sup>28</sup> En fait, le dépôt d'une demande divisionnaire ou la revendication d'une priorité interne permettrait de conserver le bénéfice de la date de dépôt ou de la date de priorité de la demande antérieure, ce qui est plus avantageux que de déposer une demande ultérieure distincte.

joue un rôle primordial dans l'obtention d'un brevet, un déposant peut d'abord déposer une demande contenant certaines revendications et certains modes d'exécution, et ensuite chercher à obtenir une protection par brevet pour un autre mode d'exécution qui n'était pas divulgué dans la première demande, mais qui ne constitue, par exemple, qu'un remplacement au moyen d'équivalents bien connus. Dans la réalité, une disposition instituant une exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs fournit une certaine garantie pour l'inventeur ou le déposant qui a le premier apporté une contribution à la technique en cause, tout en laissant la possibilité à des tiers, qui ne connaissent pas la teneur de la demande antérieure au moment où ils déposent une demande ultérieure, d'obtenir un brevet pour une invention ultérieure élaborée indépendamment même si cette invention est évidente par rapport à l'invention antérieure.

103. S'agissant du modèle C, sa stricte application aboutit à ce que, même si les demandes antérieures ne sont pas publiées, les inventions ultérieures qui ne sont pas nouvelles ou qui sont évidentes par rapport à l'objet divulgué dans les demandes antérieures ne sont pas brevetables. Associé à une disposition prévoyant une exception en cas d'identité des déposants ou des inventeurs, ce modèle donne la possibilité à l'inventeur ou au déposant correspondant à la demande antérieure d'obtenir un brevet en ce qui concerne un objet qui n'est pas nouveau ou qui est évident par rapport à la demande antérieure, à condition que la demande ne soit pas rejetée pour cause de double brevet. L'association d'une disposition prévoyant une exception en cas d'identité des déposants ou des inventeurs avec le modèle C répond à des considérations qui semblent analogues à celles qui s'appliquent pour le modèle B. Dans le cas du modèle C, toutefois, un mécanisme non assorti d'une exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs peut être plus préoccupant, étant donné que personne, y compris l'inventeur et le déposant correspondant à la demande antérieure, ne pourrait obtenir de brevet pour des améliorations ultérieures qui seraient nouvelles mais évidentes. Par contre, une disposition prévoyant une exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs, associée au modèle C, peut placer l'inventeur ou le déposant correspondant à la demande antérieure dans une position relativement forte, puisque, une fois qu'une demande antérieure est déposée, des tiers ne pourront pas obtenir de brevet en ce qui concerne un objet analogue ou évident par rapport à l'invention antérieure.

d) Aménagement de la durée de la protection

104. Dans au moins un pays, à savoir les États Unis d'Amérique, la question de la prorogation de la durée de la protection par brevet est traitée dans la pratique par la délivrance de brevets pour des variations analogues ou évidentes. L'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPPLA) a fait part de ses préoccupations à cet égard dans sa communication adressée au Bureau international :

“La délivrance de brevets pour des variations évidentes de ce qui constitue, en réalité, une seule et même invention exposerait les consommateurs à une prorogation de la durée des brevets pour théoriquement toutes les inventions. Il pourrait en résulter un fardeau excessif pour le grand public, ce qui discréditerait les systèmes de brevets, auxquels il serait reproché de donner la priorité aux intérêts des déposants et des titulaires de brevets et de négliger l'intérêt public”.

Dans ces conditions, comme cela a été indiqué au paragraphe 68, les “renonciations finales” jouent un rôle fondamental aux États-Unis d'Amérique en tant que facteur tendant à permettre au public de surmonter ses craintes en ce qui concerne le risque de prorogation de la durée

d'un brevet. Toutefois, à la connaissance du Bureau international, aucun autre pays ne fait état de ce genre de préoccupations ou ne prévoit de mécanismes déterminés pour répondre à telles préoccupations dans les communications qu'ils ont pu lui adresser.

105. Il convient de noter que la crainte est évoquée par les États Unis d'Amérique, qui appliquent le modèle C, alors qu'aucune crainte similaire n'a été exprimée par un quelconque autre pays appliquant le modèle A ou C. D'un point de vue purement théorique, si l'on compare les modèles A à C en excluant toute disposition prévoyant une exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs, ce sont le modèle A et le modèle C qui sont respectivement le plus propice et le moins propice à la délivrance de brevets multiples pour des objets similaires, étant donné que seuls les éléments qui sont explicitement ou implicitement divulgués dans des demandes antérieures sont intégrés dans l'état de la technique dans le modèle A. Si tel est le cas, théoriquement, les craintes exprimées plus haut devraient être plus vives dans le cadre des modèles A et B que dans le cadre du modèle C. Toutefois, si ces modèles prévoient une exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs, comme cela est indiqué au paragraphe 103, le modèle C consolide la position relative de l'inventeur ou du déposant correspondant à la demande antérieure en lui conservant la possibilité d'obtenir un brevet en ce qui concerne des améliorations évidentes par rapport à la demande antérieure, alors que des tiers ne bénéficieront pas de cette possibilité. Par contre, dans le cadre des modèles A et B, l'inventeur ou le déposant correspondant à la demande antérieure pourra disposer d'un avantage minime par rapport aux tiers grâce à l'exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs, étant donné que quiconque peut obtenir un brevet pour des améliorations évidentes revendiquées par rapport à la demande antérieure. Par conséquent, on peut dire qu'il est recouru aux renoncements finaux dans le cadre du modèle C en association avec l'exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs en vue de compenser la position relativement forte de l'inventeur ou du déposant antérieur par une limitation de la durée de la protection.

106. En tout état de cause, l'aménagement de la durée de la protection en tant que telle ou les renoncements finaux à proprement parler n'entrent pas dans la définition de l'état de la technique ni dans la définition de la nouveauté. Bien que les préoccupations du public en ce qui concerne la prorogation de la durée des brevets puissent justifier un examen plus approfondi<sup>29</sup>, les délibérations relatives aux renoncements finaux ou à tout autre mécanisme relatif à l'aménagement de la durée de la protection devraient être indépendantes de la détermination de l'effet des demandes antérieures sur l'état de la technique.

#### IX. LE MEME CRITERE DE NOUVEAUTE DEVRAIT-IL ETRE APPLIQUE DANS L'ENSEMBLE DU SYSTEME DES BREVETS?

107. Dans le cadre de l'examen du critère de nouveauté applicable sur le plan de l'effet des demandes antérieures sur l'état de la technique, il reste à examiner une question connexe, à savoir : le critère de nouveauté applicable en ce qui concerne l'effet des demandes antérieures sur l'état de la technique devrait-il nécessairement être le même que le critère de nouveauté applicable pour l'état de la technique accessible au public ainsi que dans plusieurs autres cas de figure qui peuvent survenir dans le cadre du système des brevets? Comme cela est indiqué dans le chapitre V, différents pays peuvent adopter différentes approches à cet égard : certains

---

<sup>29</sup> Il convient de noter que le projet de texte actuel du SPLT ne traite ni de la question du double brevet ni de la durée de la protection.

appliquent le même critère de nouveauté à l'égard de l'état de la technique accessible au public et de l'état de la technique constitué par les demandes antérieures; d'autres appliquent un critère de nouveauté strict en ce qui concerne l'état de la technique accessible au public et un critère de nouveauté plus large en ce qui concerne l'état de la technique constitué par les demandes antérieures.

108. Il y a aussi lieu de se demander si un critère de nouveauté "élargi", s'il est accepté, devrait nécessairement s'appliquer à tous les types d'état de la technique. À cet égard, une comparaison de deux scénarios envisageables permet de se faire une idée plus claire des conséquences de l'application de critères de nouveauté identiques ou différents à divers types d'état de la technique : dans le premier cas, le même critère de nouveauté élargie serait appliqué à l'état de la technique accessible au public, et dans le deuxième cas un critère de nouveauté plus strict serait appliqué à l'état de la technique accessible au public. Il semblerait que, dans la pratique, la différence entre les deux cas de figure soit sans incidence importante sur le résultat de l'examen quant au fond parce que, s'agissant de l'état de la technique accessible au public, il est tenu compte non seulement du défaut de nouveauté mais aussi du défaut d'activité inventive. Si une invention revendiquée dans une demande examinée n'est pas divulguée explicitement ou implicitement dans l'état de la technique accessible au public mais que la différence entre les deux consiste, par exemple, en un remplacement par des équivalents bien connus, l'invention ainsi revendiquée ne sera pas brevetable pour cause de défaut de nouveauté par rapport à l'état de la technique accessible au public dans le premier cas de figure. Dans le deuxième scénario, le critère de nouveauté serait rempli, étant donné que l'invention revendiquée serait considérée comme évidente pour une personne du métier qui combinerait l'état de la technique accessible au public avec des moyens équivalents bien connus, mais l'invention en question ne serait pas brevetable pour cause de défaut d'activité inventive. Par conséquent, l'invention revendiquée ne serait brevetable dans aucun des cas de figure envisagés.

109. L'adoption d'approches différentes peut donc ne se traduire que par des différences théoriques aboutissant à un même résultat, étant donné que dans un cas comme dans l'autre le sort de la demande est identique. À cet égard, l'histoire des législations nationales qui est rappelée dans la communication de la France (voir le paragraphe 38) est instructive. Il se peut parfaitement que l'application d'un critère strict de nouveauté soit notamment la conséquence de l'introduction de la notion d'activité inventive au XX<sup>e</sup> siècle.

110. Parmi les textes qui prévoient un critère strict de nouveauté, la CBE, par exemple, prescrit l'application de ce même critère dans d'autres cas, par exemple lorsqu'il s'agit de déterminer si la "même invention" figure dans une demande antérieure dont la priorité est revendiquée, d'examiner si une demande divisionnaire est autorisée ou d'évaluer si des modifications peuvent être admises. Le critère strict de nouveauté exigeant qu'il y ait identité avec la divulgation explicite ou implicite contenue dans le document considéré, naturellement le même critère pourrait être étendu aux éléments précités lorsqu'il est indispensable de préserver le contenu de la demande initiale, qu'il s'agisse d'une demande antérieure dont la priorité est revendiquée ou d'une demande principale dans le cas de demandes divisionnaires.

111. Il semblerait toutefois que les objectifs visés par la condition de nouveauté et les objectifs auxquels répond la validité d'un droit de priorité, de demandes divisionnaires ou de modifications sont différents. L'objectif visé par la condition de nouveauté est d'éviter la reconnaissance d'un droit exclusif sur ce qui appartient déjà au domaine public. Délivrer un brevet pour une invention déjà connue n'est pas justifiée. Il est fondamental de définir la limite entre l'état de la technique existant qui appartient à la société et les éléments qui peuvent faire l'objet d'un droit exclusif. C'est en fonction de cela qu'il convient de

déterminer ce qui constitue l'“état de la technique existant” par rapport auquel la nouveauté sera appréciée. Par contre, la validité d'un droit de priorité, de demandes divisionnaires et de modifications repose sur le principe selon lequel un déposant ne devrait pas obtenir une protection par brevet pour un objet qu'il n'a pas divulgué dans la demande à la date de dépôt (date de priorité). Un droit exclusif ne peut pas couvrir un objet que le déposant n'a pas inventé avant le dépôt d'une demande et qu'il n'a pas décrit dans la demande déposée. À partir de là, le point fondamental en l'occurrence est la détermination de la portée de la divulgation initiale (divulgation dans la demande dont la priorité est revendiquée, la demande principale pour la demande divisionnaire ou la demande déposée dans le cas de modifications), et aucune revendication de priorité, division ou modification allant au-delà de la divulgation initiale ne doit être autorisée. Par conséquent, dans les systèmes qui appliquent un critère de nouveauté plus large qu'une notion couvrant uniquement la divulgation explicite ou implicite contenue dans la demande antérieure, un tel critère ne peut pas être facilement appliqué aux autres objets pour lesquels il est important de préserver le contenu.

112. En résumé, en ce qui concerne l'effet des demandes antérieures sur l'état de la technique, lorsqu'un critère de nouveauté dépasse la divulgation explicite ou implicite contenue dans les demandes antérieures, appliquer le même critère de nouveauté à l'état de la technique accessible au public ou imposer un critère de nouveauté plus strict pour cet état de la technique ne semble pas créer de problèmes importants dans la pratique. Dans certains cas, la même invention peut être refusée pour cause de défaut de nouveauté dans un système et pour cause de défaut d'activité inventive dans un autre. Toutefois, en tout état de cause, l'issue de l'examen de brevetabilité réalisé pour la même invention demeure identique. Si le critère de nouveauté appliqué par rapport à des demandes antérieures est fondé sur la divulgation explicite ou implicite contenue dans ces demandes, il pourrait être opportun d'appliquer le même critère en ce qui concerne d'autres types de décisions portant, par exemple, sur la revendication de priorité, des demandes divisionnaires et des modifications. Il convient toutefois de garder à l'esprit les objectifs différents qui président à la détermination de la nouveauté et à d'autres types de décisions.

## X. CONCLUSION

113. Les systèmes de brevets prévoient des approches différentes en ce qui concerne l'effet des demandes antérieures sur l'état de la technique. Ces approches ne relèvent pas du hasard mais reflètent la diversité des cultures en matière de brevets et des objectifs à l'échelle de la société, y compris les cadres correspondants dans lesquels l'innovation est encouragée et exploitée. Un autre facteur pertinent réside dans la façon dont les intérêts des parties en cause sont conciliés dans le cadre des différents cadres juridiques. Par conséquent, chacun des systèmes présentés dans ce document constitue un équilibre subtil entre des facteurs sociaux, économiques et juridiques.

114. Le principal objectif de l'harmonisation de l'effet des demandes antérieures sur l'état de la technique est d'arriver à définir des critères uniformes en ce qui concerne l'état de la technique au niveau international, et donc de contribuer à renforcer la sécurité juridique et à faciliter l'exploitation partagée des résultats de la recherche et de l'examen entre les offices. Afin d'atteindre ce but, les États membres devront arrêter des pratiques recommandées communes qui seront incorporées dans un instrument international. Il a été démontré que l'interprétation du terme “pratique recommandée” diffère par suite de différences au niveau des objectifs fondamentaux; il semble toutefois qu'une pratique recommandée au niveau international, le cas échéant, devrait au moins être un facteur de simplicité, de clarté, de certitude juridique et de prévisibilité. Il reste à établir s'il est possible d'arriver à convenir de

principes communs compte tenu des divergences existantes. Au cours des débats, il conviendra notamment de s'interroger sur les conséquences d'une absence d'harmonisation sur ce point particulier, pour le cas où aucun accord n'interviendrait entre les États membres, et de se demander s'il est envisageable d'arriver à une harmonisation intéressante de la notion d'état de la technique indépendamment de l'état de la technique antérieur non publié.

115. En vue de structurer le débat, et compte tenu des informations préliminaires figurant dans le présent document, les étapes suivantes peuvent être envisagées :

- déterminer les principaux modèles appliqués actuellement en ce qui concerne l'effet sur l'état de la technique des demandes antérieures;
- déterminer les principaux objectifs sur lesquels repose chacun de ces systèmes;
- analyser a) dans quelle mesure il existe des points communs entre ces objectifs ou il est possible d'arriver à des dénominateurs communs, et b) si les points communs qui auront été déterminés pourront servir de fondement à l'élaboration d'une approche commune;
- si l'analyse évoquée ci-dessus a pu permettre de dégager un type de critère commun, il conviendrait d'étudier si un tel critère ne devrait s'appliquer qu'aux demandes antérieures non publiées ou pourrait aussi être appliqué a) à la nouveauté en général, et b) à certains cas dans lesquels un examen d'identité analogue ou équivalent à l'examen de nouveauté est appliqué (par exemple admissibilité de modifications ou détermination de l'identité des inventions dans le cadre d'une comparaison entre une invention revendiquée et une invention figurant dans un document de priorité). On se trouverait probablement devant les deux cas de figure suivants : premièrement, le critère commun serait applicable aux demandes antérieures seulement, et un critère différent (par exemple le critère de nouveauté existant) serait utilisé pour l'examen de la nouveauté en ce qui concerne l'état de la technique publié et d'autres éléments. Dans le second cas, le critère commun serait appliqué pour l'état de la technique publié et les demandes antérieures, et un autre critère pourrait être appliqué à d'autres cas de figure;
- enfin, il pourrait être envisagé de limiter le débat aux éléments qui semblent être nécessaires pour permettre d'arriver à une base commune en ce qui concerne l'état de la technique; il ne serait pas tenu compte des éléments qui, bien qu'ils soient appliqués dans certains systèmes en relation avec l'effet des demandes antérieures sur l'état de la technique, ne semblent pas avoir un lien direct avec l'état de la technique (c'est par exemple le cas des renonciations finales).

*116. Le comité est invité à prendre note du contenu du présent document et à étudier comment traiter les questions qui y sont évoquées.*

[Les annexes suivent]

## ANNEXE I

### ARTICLE 8.2) ET RÈGLE 9 DU PROJET DE TRAITÉ SUR LE DROIT MATÉRIEL DES BREVETS (SPLT)

#### *Article 8*

#### *État de la technique*

...

2) [*Effet de certaines demandes sur l'état de la technique*] a) Les éléments ci-après contenus dans une autre demande ("l'autre demande") sont aussi considérés, aux fins de l'article 12.2), comme compris dans l'état de la technique, à condition que l'autre demande ou la description du brevet délivré sur la base de celle-ci soit mise à la disposition du public par l'office à la date de priorité de l'invention revendiquée ou postérieurement à celle-ci[, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution] :

i) si la date de dépôt de l'autre demande est antérieure à la date de priorité de l'invention revendiquée, le contenu intégral de l'autre demande;

ii) si l'autre demande a une date de dépôt qui est identique ou postérieure à la date de priorité de l'invention revendiquée, mais revendique, conformément à la législation applicable, la priorité d'une demande précédente dont la date de dépôt est antérieure à la date de priorité de l'invention revendiquée, l'objet qui figure à la fois dans l'autre demande et dans cette demande précédente.

b) Aux fins de la présente disposition, on entend par "l'autre demande "

[Variante A]

i) lorsque la Partie contractante est un État, une demande visée à l'article 3.1)i) et iii) ou, si cette Partie contractante est membre d'une organisation régionale des brevets, [sous réserve de la législation applicable,] une demande régionale déposée auprès de l'office de cette organisation ou pour l'office de cette organisation tendant à l'obtention d'une protection par brevet sur le territoire de cette Partie contractante, ou une demande internationale dont le traitement et l'examen ont commencé auprès de l'office de cette organisation agissant en qualité d'office désigné selon le PCT;

ii) lorsque la Partie contractante est une organisation régionale des brevets, une demande visée à l'article 3.1)ii) et iii) .

[Fin de la variante A]

[Variante B]

i) lorsque la Partie contractante est un État, une demande visée à l'article 3.1)i) ou une demande internationale dans laquelle ladite Partie contractante est désignée ou, lorsque cette Partie contractante est membre d'une organisation régionale des brevets, [sous réserve de la législation applicable,] une demande régionale déposée auprès de l'office de cette organisation ou pour l'office de cette organisation tendant à l'obtention d'une protection par brevet sur le territoire de cette Partie contractante, ou une demande internationale dans laquelle l'office de cette organisation est désigné;

ii) lorsque la Partie contractante est une organisation régionale des brevets, une demande visée à l'article 3.1)ii) ou une demande internationale dans laquelle la Partie contractante est désignée.

[Fin de la variante B]

Règle 9

*Effet de certaines demandes sur l'état de la technique selon l'article 8.2)*

1) [*Principe du "contenu intégral"*] a) Le contenu intégral d'une autre demande visé à l'article 8.2) consiste en la description, les revendications et les dessins à la date de dépôt.

b) L'autre demande visée au sous-alinéa a) peut être une demande de modèle d'utilité ou de délivrance de tout autre titre protégeant une invention selon la législation applicable, pour autant que, en vertu de la législation applicable, un brevet ou un autre titre de ce type puisse être valablement délivré avec effet à l'égard d'une Partie contractante pour la même invention revendiquée.

<p>2) [<i>Demandes qui n'auraient pas dû être mises à la disposition du public</i>] Lorsque l'autre demande a été mise à la disposition du public conformément à l'article 8.2) nonobstant le fait qu'elle n'aurait pas dû être mise à la disposition du public en vertu de la législation applicable, elle n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique aux fins de l'article 8.2).</p>
---

[3) [*Exception en cas d'identité de déposants ou d'inventeurs*] L'article 8.2) et l'alinéa 1) ne s'appliquent pas lorsque le déposant de l'autre demande, ou l'inventeur qui y est désigné, et le déposant de la demande à l'examen, ou l'inventeur qui y est désigné, ne sont, à la date de dépôt de la demande à l'examen, qu'une seule et même personne; toutefois, un seul brevet peut être valablement délivré avec effet à l'égard d'une Partie contractante pour la même invention revendiquée.]

[L'annexe II suit]

## ANNEXE II

### ARTICLE 12.2) ET RÈGLE 14 DU PROJET DE TRAITÉ SUR LE DROIT MATÉRIEL DES BREVETS (SPLT)

#### *Article 12*

#### *Conditions de brevetabilité*

...

2) [*Nouveauté*] Une invention revendiquée doit être nouvelle. Elle est considérée comme nouvelle si elle ne fait pas partie de l'état de la technique[, conformément aux prescriptions du règlement d'exécution].

...

*Règle 14*

*Éléments de l'état de la technique aux fins de l'article 12.2)*

1) [*Élément de l'état de la technique*] a) Un élément est considéré comme un élément de l'état de la technique uniquement s'il permet à une personne du métier d'exécuter l'invention revendiquée.

b) Tout élément de l'état de la technique pertinent pour la détermination de l'absence de nouveauté ne peut être pris en considération qu'individuellement et ne peut pas être combiné avec d'autres éléments de l'état de la technique.

c) Un élément de l'état de la technique qui est incorporé par renvoi explicite dans un autre élément de l'état de la technique doit être considéré comme faisant partie de cet élément de l'état de la technique.

2) [*Contenu de l'élément de l'état de la technique*]

[Variante A]

Le contenu de l'élément de l'état de la technique est déterminé par ce qui était explicitement ou implicitement divulgué à la date à laquelle cet élément a été mis à la disposition d'une personne du métier à cette date.

3) [*Autre demande en tant qu'élément de l'état de la technique*] Lorsque l'élément de l'état de la technique est une autre demande visée à l'article 8.2), la mention à l'alinéa 2) de la date à laquelle l'élément de l'état de la technique a été mis à la disposition du public doit être comprise comme désignant la date de dépôt de l'autre demande ou, le cas échéant en vertu de l'article 8.2)b), la date de dépôt de la demande précédente.

[Fin de la variante A]

[Variante B]

Le contenu de l'élément de l'état de la technique est déterminé par ce qui était explicitement ou implicitement divulgué à une personne du métier à la date de priorité de l'invention revendiquée.

[Fin de la variante B]

[L'annexe III suit]

# A Harmonized Approach To Applying Secret Prior Art

*By Samson Helfgott, Director of Patents, KMZ Rosenman, New York (Samson.Helfgott@kmzr.com); Heinz Bardehle, European Patent Attorney, Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler, Munich (Bardehle@bardehle.de); and John Hornickel, Intellectual Property Counsel, PolyOne Corp., Avon Lake, Ohio (john.hornickel@polyone.com)*

## Abstract

As patent harmonization discussions proceed, one of the major issues to be harmonized concerns the citation of secret prior art. Previously filed, subsequently published applications can be utilized as prior art both against third-party applicants and the later-filing applicant himself.

In the United States, Japan, and Europe, such secret prior art is currently used in different ways. A new proposal is herein suggested which reintroduces the concept of "enlarged novelty" as applying to both third-party rejections and the later-filing applicant. This new system inherently results in a compromise of the three existing Patent Systems.

## I. Patent Harmonization Discussions

Patent harmonization discussions have been going on for at least 25 years. Initial activities taking place at Geneva under the sponsorship of the World Intellectual Property Organization (WIPO) yielded hope for a substantive treaty but were ultimately stymied by lack of progress on the "first-to-file" issue. However, the discussions did result in the passage of a procedural Patent Law Treaty (PLT), which has already been successful. While not yet ratified, it has served as a model for changing all other patent laws, including the Patent Cooperation Treaty (PCT), to conform with the PLT.

Continued discussions on substantive patent law harmonization have proceeded on a rather slow basis. Confronted by a number of political obstacles, patent harmonization has been an elusive goal. Conflicting views between "east and west" on major patent issues such as patentable subject matter, technical effect, and first-to-file have slowed the pace towards any compromise solution. Likewise, "north-south" issues on pro-

tecting genetic resources and traditional folklore have likewise stymied progress on harmonization talks.

However, it appears that Non-Governmental Organizations (NGOs) are actively trying to eliminate duplication of effort by patent offices around the world to ultimately reduce the cost of patent protection globally, while maintaining high quality. As a result, a flurry of efforts has recently taken place to revive the stymied WIPO talks and attempt to give patent harmonization a "jump start".

On the one hand, the Trilateral Patent Offices (European Patent Office, Japan Patent Office, and U.S. Patent and Trademark Office) have proceeded by prioritizing the issues into primary and secondary groups and to address those issues in the primary list, while keeping the most difficult subjects as part of a secondary list. At the same time, the NGOs have met, and in a similar approach have put together a "mini basket" of issues which should be initially addressed in an attempt to achieve harmonization on these issues as a first step.

In both lists of issues, the main areas being addressed relate to those laws requiring harmonization in order to achieve an equal basis for an international-type search. At present, one of the difficulties in providing "good faith and credit" to an international search from one organization to another is the differences in substantive patent laws.

The grace period in the United States eliminates references which Europe and Japan would accept. Different interpretation of prior art, for example, local versus absolute, also provides differences in the utilization of prior art. Finally, one of the most difficult and distinct areas preventing uniform searching relates to the use of previously filed, subsequently published applications, typically referred to as "secret prior art".

To the extent that a common legal approach can be achieved in uniformly addressing such "secret prior art", great progress might be achieved toward ultimately obtaining harmonization on the "mini-basket" of issues presently being considered.

## II. What is "Secret Prior Art"?

Secret prior art refers to patent applications that have been previously filed but subsequently published with respect to a particular application that is being examined. Such secret prior art presents conceptual problems when utilizing it as prior art. On the one hand, as it was "secret" and not available to the public, it is difficult to utilize as information that was in the public domain, since no one could get access to that information and no one, except the inventor of the first-filed application, was aware of it.

At the same time, it cannot be totally disregarded, since it does show that someone else had previously invented that concept, described it, and satisfied the requirements of the patent system by disclosing it at least to the Patent Office in a patent application. In a first-to-invent system, it shows that someone else invented that information, at least to the extent that they established a previous filing date. In a first-to-file system, it shows that someone else had filed that invention previously. Accordingly, the prior-filed application cannot be totally disregarded as a prior art for the later-filed application.

Secret prior art can then be utilized against all third parties, as well as against the applicant in certain circumstances, which differ from country to country. Against third parties, it presents prior art conceived of by another. Even as against the applicant, however, it presents an indication that all of the material was previously disclosed by the applicant himself and constitutes a prior official disclosure for the later submission into the public domain.

The extent of utilization of such secret prior art has two possibilities. One is the "prior claim approach", which only utilizes the specific claims of the first patent application against a later-filed application. The difficulty with this approach is that it takes many years until the claims of the first application are fully known. As a result, it may delay the prosecution of the second application, since the second application cannot move forward until the claims of the first patent application have been defined.

The more widely accepted approach is the "whole contents approach". In this case, the entire text of the first patent application is utilized as prior art to be applied against what is being claimed in the second application.

## III. Current Systems Applying Secret Prior Art

At present, the U.S., Europe, and Japan each have different approaches to utilizing secret prior art as a reference against third parties, as well as against the applicant himself. Each of these approaches defines a workable system that has been utilized for years, and each approach presents a viable possibility that can be the basis for a harmonized system. However, each of these approaches also presents some conceptual contradictions and often does not appear to be logical or equitable in applying such secret prior art. Each of these approaches actually has two parts. One is applying the secret prior art against third parties, and the other is applying the secret prior art against the applicant himself. Each of these will be analyzed below.

### A. Secret Prior Art Utilized Against Third Parties

#### i. European Approach

The European approach is to use the whole contents of the secret prior art against a third-party pending application. However, it only utilizes the whole contents for strict novelty-defeating purposes. Such strict novelty is sometimes referred to as "photographic novelty". Thus, to the extent that the later-filed application differs even slightly from what is contained in the secret prior art, a patent will issue to the second applicant. Consequently, to the extent the second applicant claims something which is not directly within the secret prior art disclosure but might be obvious from it, he would also get a patent. This can best be described below in Fig. 1.<sup>1</sup>

FIG 1 – Europe applying Secret Prior Art against another applicant

	Disclosure		
Applicant 1	A, B, C		
Applicant 2 -	Claims B	- No Patent	
Applicant 2 -	Claims B'	- Patent	
Applicant 2 -	Claims BD	- Patent	

#### ii. Japanese Approach<sup>2</sup>

The Japanese system generally is similar to the European system in applying the whole contents of the secret prior art only for novelty-defeating purposes against a third-party applicant who files later. However, according to the Japanese Patent Office, the whole contents of the first application is applied not only for what is "photographically" presented, but also for information that one could understand or grasp from the disclosure or from the matters which can be said to be substantially disclosed in the secret prior art – specifically, anything that can be derived by considering the common technical knowledge in the arts at the time of filing of the secret prior art.

Such common technical knowledge in the arts is the matter which is apparent on the basis of arts well known to the person having ordinary skill in the art. Thus, in Japan the concept of "novelty" is broader than just "photographic novelty". The situation in Japan would be as shown in Fig. 2 below.

FIG 2 – Japan applying Secret Prior Art against another applicant

	Disclosure		
Applicant 1	A, B, C		
Applicant 2 -	Claims B	- No Patent	
Applicant 2 -	Claims B'	- No Patent	
Applicant 2 -	Claims BD	- Patent	

*iii. U.S. Approach*

The U.S. approach also applies the whole contents of the secret prior art. However, it utilizes it both for novelty-defeating purposes and for obviousness purposes. Accordingly, in the U.S. they will apply everything that is disclosed in the secret prior art directly, as well as combining it with any other reference which may either have been published or may also have been part of the secret prior art. This situation is described in Fig. 3 below.

FIG 3 – U.S. applying Secret Prior Art against another applicant

Disclosure	
Applicant 1	A, B, C
Applicant 2 -	Claims B - No Patent
Applicant 2 -	Claims B' - No Patent
Applicant 2 -	Claims BD - No Patent (assume D is known in that art)

**B. Against the Applicant Himself***i. European Approach*

In Europe, they utilize the same whole-contents approach for novelty-defeating purposes against the applicant exactly as against a third party. This is typically referred to as "self-collision" or "internal collision". Namely, to the extent that the applicant has disclosed an invention in a secret prior art, he can no longer claim that same invention in a later application, the concept being that once he disclosed it in the first application, he must claim it there and cannot claim it elsewhere. He can file a divisional on that first application, but he cannot claim it in any other application.

However, again, this novelty is only "photographic novelty", so that should he claim a slight variation, an equivalent, a species, or some other slightly different invention in a later application, the earlier, secret prior art application will not be used against him. Clearly, if he claims in a later-filed application an invention that is only obvious over the first disclosure, he will definitely get a patent, since the first application is only utilized for very narrow novelty-defeating purposes. This is shown below in Fig. 4. It should be noted that it is a similar situation to applying the secret prior art against third parties.

FIG 4 – Europe applying Secret Prior Art against same applicant

Disclosure	
Applicant 1	A, B, C
Applicant 1 -	Claims B - No Patent
Applicant 1 -	Claims B' - Patent
Applicant 1 -	Claims BD - Patent

*ii. Japanese Approach*

In Japan, however, they do not care about self-collision. Specifically, the prior art cannot be used against the applicant himself, or even the same inventor of the claimed invention and different assignees, even for novelty-defeating purposes. One of the reasons for this is that in Japan, large industry files many applications. Typically, the applications may be initially prepared by the inventor himself and reviewed by a patent attorney before filing. The disclosure put together by the inventor, or even a patent attorney, may often overlap another disclosure, since large groups of inventors typically work together. Accordingly, the same disclosure of a particular invention may be found in a number of different applications, all being filed around the same time, although not on the same day.

As a result, the particular application which claims that invention may be later than an earlier application that already described that invention. Accordingly, the situation in Japan is shown below in Fig. 5.

FIG 5 – Japan applying Secret Prior Art against same applicant

Disclosure	
Applicant 1	A, B, C
Applicant 1 -	Claims B - Patent
Applicant 1 -	Claims B' - Patent
Applicant 1 -	Claims BD - Patent

*iii. U.S. Approach*

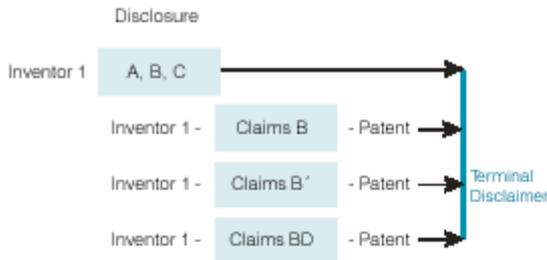
The U.S. situation is much more complicated. Firstly, it makes a distinction whether the secret prior art and the later application were filed by the same inventor<sup>3</sup> or not, and also makes a distinction whether there is an obligation to assign the secret prior art invention and the later invention to a single applicant, at the time each was filed. Furthermore, it makes a distinction between applying the reference for novelty-defeating purposes and for obviousness purposes.

Additionally, U.S. law includes terminal disclaimers. Should the same inventor claim the same invention twice, this is absolutely prohibited as being statutory double-patenting. On the other hand, should the applicant be claiming an invention that is obvious over a previously disclosed invention, such would be considered obvious double-patenting and would require a terminal disclaimer so that both patents must remain owned by the same inventive entity or its assignee and would terminate at the same time to avoid any extension of the patent grant beyond the expiration date of the patent issuing from the original invention.

Shown below in Fig. 6 is U.S. application of secret prior art applied against the same inventor. In this case, there would actually be no application of the secret prior art against the inventor himself. However, a terminal disclaimer would be re-

quired even though the secret prior art is not a reference. (It is understood that the same invention is not being claimed twice, namely it is not being claimed in the first application, although it is disclosed in that first application).

FIG 6 – U.S. applying Secret Prior Art against same inventor

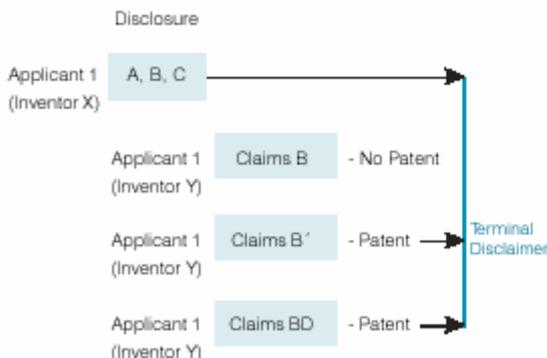


In connection with applying the secret prior art where there are different inventive entities of claims in the later application compared with the first application, although at the time of their respective inventions all inventors had an obligation to assign to the same assignee, a different situation occurs. In this case, if the same invention is disclosed in the secret prior art, the secret prior art will be applied for novelty purposes. In this case, no patent will issue unless the second inventive entity was the same inventive entity of the invention disclosed in the first application.

However, the secret prior art will not be applied for obviousness purposes, since U.S. law has been changed to acknowledge the fact that groups work together, and therefore one inventor may learn an invention from another and improve upon it within the same group, working for the same company, and therefore the company should not be deprived of those inventions coming from the group when one inventor improves upon the other.

Accordingly, applying secret prior art in the U.S. against the same assignee but different inventors will result in the following as shown in Fig. 7.

FIG 7 – U.S. applying Secret Prior Art against different inventors but common assignee



### III. Logical Inconsistencies With Existing Approaches

Although each of the European, Japanese, and U.S. approaches provides a workable system, there are logical inconsistencies with each of these systems producing contradictions and logically difficult results.

By way of example, the European approach fails to provide adequate protection to an applicant who comes up with a basic idea. Since the secret prior art will only be utilized against third parties for "photographic novelty" to the extent the first applicant makes a basic contribution, a later applicant can come along and make a very slight or equivalent modification or substitution and get his own patent.<sup>4</sup> Sometimes this can deprive the original applicant of any of the practical, commercial benefits of his first invention.

Especially in a first-to-file system, where there is a rush to get the application on file, there may not be adequate time to include every variation. However, once the first applicant files the application, he locks in his rights. Although he had been the first to file for the invention, someone else may come up with a very minor change and gain independent patent rights of a much more significantly commercial invention.

Furthermore, limiting the applicant to the specific wording of the patent application places his invention as the "sacrificial lamb" to the linguistic capabilities of a patent attorney. Since Europe only precludes "photographic novelty" to the extent the patent attorney used a particular word or phrase rather than a different phrase, someone with a slightly different wording would be able to get an independent patent thwarting the rights of the true first-to-file inventor.

Additionally, while the applicant himself can always file divisionals and claim all aspects of his original disclosure to the extent of the linguistic capabilities of the patent attorney, should he fail to do so until grant of his first application as a result of self-collision, he is precluded from recovering what he originally disclosed should he file a second application. If he filed the divisional shortly before grant, he would be able to cover what he had disclosed. If he files it after grant, he is now precluded, although he was the one who originally disclosed it.

Additionally, since the European and Japanese approaches do not have terminal disclaimers, although it is not an identical invention as disclosed, the public is subjected to extending the monopoly for what are essentially minor variations of the same invention, because "photographic novelty" will not prevent the same applicant from extending the monopoly with minor variations. This problem would be further exacerbated if there were to be a grace period where the applicant's own publication would not be prior art against the applicant for the time limit of the grace period.

The U.S. system likewise presents logical inconsistencies. Under the U.S. system, a "secret prior art" is utilized and combined with other references, in some cases also other "secret prior art". This is effectively saying that one skilled in

the art would find it obvious to take what is not known to anyone publicly and combine it with something else which is known or even not known to anyone publicly, in order to make the invention obvious on the date the second application was filed.

In truth, the only one privy to the "obvious combination" of two items of "secret prior art" is the patent examiner, who must decide what is obvious to one of ordinary skill in the art and not be that skilled artisan himself.

Furthermore, the anomaly of applying the U.S. law against inventors, as compared to applicants, also presents inconsistencies. Should there be a common applicant (assignee) with different inventors, no patent will issue if it was previously disclosed (applying 102(e)) but a patent will issue on an obvious variant (not applying 102(e)/103), as the group works together. The law thus recognizes a group working together but not a patent attorney writing an application based upon the work of the group and incorporating more than one idea, although not claiming it.

Moreover, the "working group" concept fails if the working group is a corporation and a university that work in joint development, two corporations working in joint development, etc. Innovation often occurs where two different legal entities not under common control are engaged in research and development.

Accordingly, although all of the various existing systems have functioned and operate effectively, none of them provides a perfect logic to all aspects of utilizing "secret prior art".

#### IV. New Proposal For Applying Secret Prior Art

Although, in a harmonized treaty, any of the existing approaches could be utilized as the accepted standard, in order to do so there would have to be full concessions on the part of one approach to accept the other approach. While concessions are always available in negotiating harmonization treaties, compromise often is preferable. However, in compromising, what is often done is to take one of the existing approaches and "tailor" or modify it in certain aspects.

As has been frequently pointed out, an existing approach may have been proven effective for many years. It is built on numerous other intertwined aspects. "Tinkering" with one aspect and modifying it often has detrimental effects on another aspect, and it is not that easy to take an existing approach and simply modify it in one or two aspects. It is often preferable to come up with a totally new approach which provides a compromise in its effect, and at the same time is one that can be accepted based upon logical principles of law and equity, and fairness for all systems involved and their applicants.

In this regard, a new proposal is presented for dealing with secret prior art which effectively provides a compromise and, at the same time, provides a new approach which differs from all existing approaches. The new approach is based upon applying the whole contents of secret prior art for what is referred to as "enlarged novelty" purposes.<sup>5</sup> To some extent,

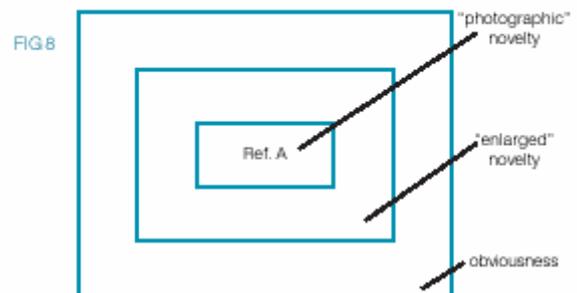
it is not a new concept but reverts back to an old understanding of the concept of novelty.

For example, under the German national patent system this is a concept of novelty, which covers all that one skilled in the art usually understands from a document and which is broader than the photographic novelty approach that is currently being utilized by the European Patent Office and by most of its Member States. By way of example, if a generic invention is disclosed in the secret prior art, it should preclude a subsequent application from covering a species not particularly identified within the generic disclosure (unless the "species" is in the nature of a "selection" which could give rise to patentability).

Likewise, later equivalents should be precluded. Later well-known substitutes should be precluded. Anything that would be well known to one skilled in the art reading the original disclosure should also be precluded. Thus, the first disclosure should not only provide novelty-defeating from a "photographic" viewpoint, but from an "enlarged novelty" viewpoint. To some extent, this is similar (although perhaps broader) than the present Japanese understanding of "novelty". Moreover, this German concept of novelty is similar to the American concept of "inherency" found in a single prior art reference.

To the extent that the second inventor can show that his particular species, equivalent, substitute, etc. would not have been within the original "enlarged" disclosure, as it provides unexpected benefits, unusual results, or the like, he may present arguments to overcome such secret prior art rejection. Also, as the secret prior art can only be used for novelty (enlarged) defeating purposes, it cannot be combined with any other reference or any other material to provide an obviousness type rejection.

By way of example, Fig. 8 indicates schematically what constitutes the "enlarged novelty" beyond the "photographic novelty" of the secret prior art Reference A and the potential for combining it with other references to provide an "obviousness" rejection from that Reference A. It is only the "enlarged novelty" that would be utilized for applying such secret prior art.



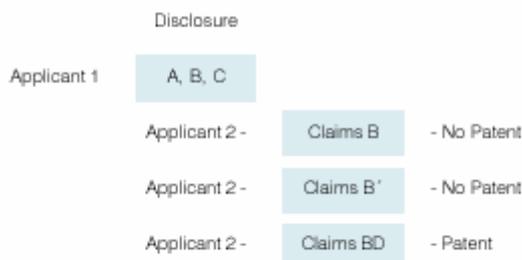
Conceptually, the approach of using the "enlarged" novelty for applying secret prior art is to give the full benefit of the invention to the inventor who is the first to file. Although he may have rushed to file his application first, and his patent attorney

may have used specific words, he should still be entitled to the full benefit of his invention. Thus, to the extent that he covered a generic concept and listed some but not all species, someone else should not be able to come up with another species falling within the generic class and get a separate patent on it (except for the "selection" concept indicated above, which should be held to high standards of proof).

Likewise, although he may have described his invention and given some examples, someone else should not be able to come up with one other equivalent or well-known substitute and get a separate patent on that. The inventor should be given the full breadth of his invention and be able to stop others from getting patents on anything falling within the scope of his invention. However, he should not be able to stop others from making use of his invention and combining it with other independent ideas. Thus, he should not be able to utilize his secret prior art for obviousness purposes where it is necessary to combine the secret prior art with other references.

In connection with applying "secret prior art" in an "enlarged" novelty approach, the result applying it against third parties would be as shown in Fig. 9 as follows.

FIG 9 – Applying Secret Prior Art against another applicant in "Enlarged Novelty" system



It should be noted that the effective result of using the "enlarged novelty" approach is effectively a compromise between the European approach (Fig. 1) and the U.S. approach (Fig. 3), and rather similar to the Japanese approach (Fig. 2).

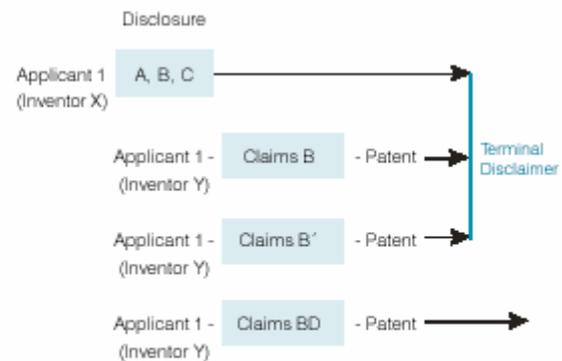
It is also believed that this same "enlarged novelty" concept can be utilized in connection with the applicant himself. The applicant should be able to ultimately claim anything disclosed in his first application from an "enlarged" viewpoint. Specifically, the applicant should be able to claim both his "photographic" disclosure and an "enlarged" version of that disclosure in his second application.

Furthermore, it should not make a difference whether it is the inventor himself who filed the second application or whether it is another inventor within the same applicant group. So long as both inventors were part of the applicant, in the sense that they had an obligation to assign it to the same applicant, we must recognize the group aspect of inventions and grant patents to the applicant whether the invention was disclosed in the first application and claimed in the second, or claimed in the first, so long as the true inventor is named in the application claiming his invention.

However, in all fairness to the public, in cases where it is a common applicant that is working with members of a single group expanding the invention, a terminal disclaimer should be applied. However, such terminal disclaimer should only be limited to the "enlarged novelty" of the invention, not to anything that results from obvious advances of the invention.

Accordingly, in the proposed system the following Fig. 10 would result when applying secret prior art against an applicant, regardless of who is the inventor.

FIG 10 – Applying Secret Prior Art against different inventors but common assignee



It will be noted that this approach again results in a compromise between Japan, Europe, and the U.S. It provides anti-collision features, terminal disclaimer features, equates applicants and inventors, and provides a logical and equitable compromised system.

## Conclusion

It is therefore seen that using the "enlarged novelty" approach for applying secret prior art, both against other applicants and in connection with the applicant himself, there is provided a new compromise type of system that provides a logical and equitable approach to the applicant, other inventors, and the public at large. It also happens to provide a mid-way position between the existing approaches currently employed in Japan, Europe, and the United States.

Furthermore, it avoids the necessity of "tinkering" with any existing approach which may cause problems, and instead comes up with a new overall approach. Also, it avoids the political problem of having any one country or region "conceding" to the approach of the other, but instead creates a totally new approach and consistent logic to reach an effective compromise position.

**Notes**

- 1 In the examples that follow, "disclosure A, B, C," means that the application discloses these three inventions but does not claim them. "Claims B" means that the application claims invention B. "Claim B'" means the application claims an invention slightly different than invention B disclosed. "Claims BD" means the application combines invention B with another known idea such that the combination BD is an obvious variation of B but requires combining the teaching of B with another reference.
- 2 The Japanese information has been provided by Shinji Kato, Japanese Patent Attorney, Partner of PROSPEC Patent Firm, Tokyo Branch Office, Japan.
- 3 In the USA only, the applicant is the inventor, not an assignee of the inventor. Because inventorship can vary from claim to claim, the "inventive entity" of each claim needs identification in both the prior application and the later application for prior art purposes.
- 4 The later applicant's work is done and filed without knowledge of the earlier applicant's work. But in rapidly emerging technologies, parallel innovation paths often occur.
- 5 In some respects this concept has been suggested informally in the past. Among those who had considered this concept in the past, in addition to the authors of this paper, was Mike Pantuliano of Clifford Chance. On behalf of the IIPS at the London "Roundtable" of NGOs on November 10 and 11, 2003, he advanced, in general terms, the proposal being formally presented here in this paper. He also endorsed the notion that under an "enlarged novelty" concept, for citation purposes a first-filed, later published application would not be combinable with other known or unknown references. His proposal was submitted only with respect to the application of secret prior art to third parties. However, in this paper it is now extended to apply also with respect to an applicant.

[Fin de l'annexe III et du document]