

QUESTION 89 B

Rédaction de revendications de brevet

Annuaire 1986/VII, pages 191 - 193
33^e Congrès de Londres, 8 - 14 juin 1986

Q89B

QUESTION Q89B

Rédaction des Revendications

Rapport du Comité de Travail de AIPPI

Le Comité a d'abord considéré si une harmonisation était souhaitable. La réponse a été affirmative: il y aurait avantage, à la fois pour le déposant/breveté et pour les tiers, qu'il existe une plus grande uniformité dans ce sens. Ceci apporterait des avantages particuliers aux demandeurs PCT, dont la demande internationale constituerait une transition plus facile et aurait des effets plus uniformes lors des phases nationales ou régionales.

Le Comité a pensé cependant qu'une harmonisation dans la *manière de rédiger* les revendications ne constitue qu'une étape mineure s'il n'y a pas une harmonisation dans *l'interprétation* de ces revendications une fois rédigées, (voir la Résolution de l'AIPPI - Question 60 - Annuaire 1981, page 73).

Une autre condition préalable est que l'harmonisation doit signifier l'acceptation de conditions ou de règles; elle n'est pas seulement une libéralisation qui permet simplement un plus grand nombre de différentes façons de procéder.

Le Comité a noté qu'il n'y avait pas lieu d'étudier plusieurs sujets qui pourraient être pris en considération par tout rédacteur avant qu'il commence à rédiger les revendications; en particulier:

- a) les effets des dispositions de la loi sur les amendements sur ce qui est la manière permise ou souhaitable de formuler les revendications;
- b) ce qui pourrait constituer une **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** d'un point de vue purement formel;
- c) la relation entre les revendications et la description (voir la résolution - de l'AIPPI - Question 69 - Annuaire 1978/II, page 72).

Le Comité a donc considéré qu'il avait à examiner la façon de revendiquer qui pourrait être admise par des offices de Brevets et reconnue par les Tribunaux. Il a noté à cet égard, qu'un problème pourrait survenir, dans des pays sans examen et pour un demandeur (n'ayant pas reçu l'assistance d'un professionnel) qui aurait obtenu des revendications dans une forme inadéquate,

Le Comité a recommandé l'adoption des principes suivants:

A) que le demandeur doit être libre, en fonction des exigences de la loi, de revendiquer ce qu'il désire. En particulier, ce n'est pas le rôle d'un Office des Brevets d'imposer la forme rédactionnelle d'une revendication;

B) que le but de la façon de rédiger les revendications devrait être de faire preuve du maximum de clarté et de concision.

Ayant ceci à l'esprit, le Comité a étudié les „Principes d'une solution“ selon le document OMPI HL/CE/II/3, paragraphe 143. En examinant alternativement les sous paragraphes:

Sous paragraphe (1)(a)

i. Il n'y a aucune justification de demander la présence de revendications pour obtenir une *date de dépôt*. Il serait acceptable de dire:

„Une demande de brevet doit, aux fins de l'examen, contenir une ou plusieurs revendications.“

(Le Comité a noté que la question de *la présence* des revendications pour obtenir une date de dépôt était contenue dans le cadre de la question 89 A).

ii. Le Comité a saisi l'occasion de souligner que la „description“ dans la dernière ligne du paragraphe (1)(a) comprend „tout ce qui est compris dans les documents d'origine de la demande.“

Sous paragraphe (1)(c)

Le concept d'unité devrait être défini et, dans ce but, le Comité suggère l'adoption de la rédaction de la Règle 13 du PCT. Le sous paragraphe serait plus clair si la dernière ligne se lisait „En outre, elle peut comporter deux ou plusieurs revendications indépendantes de catégories différentes“.

Sous paragraphe (1)(e)

Le Comité regrette que l'expression „caractéristiques techniques“ puisse être considérée comme excluant la possibilité de rédiger des revendications fonctionnelles. Une terminologie telle que „caractéristiques techniques y compris des caractéristiques fonctionnelles“ serait préférable. Les directives du PCT au paragraphe III (2.1) ont été notées par le Comité comme une explication acceptable de ces termes.

Sous-paragraphe (2) (a)

i. Le Comité a considéré que dans certains cas, la revendication divisée est artificielle et même erronée, même si, vis-à-vis de plusieurs inventions, la forme divisée peut être entièrement appropriée et souhaitable.

ii. Le Comité a décidé qu'il n'y avait aucune préférence en faveur d'une forme particulière de revendication.

iii. En particulier, il n'y a pas lieu de faire la distinction dans une revendication entre les caractéristiques nouvelles et connues, à moins qu'une telle distinction ne soit appropriée pour faciliter la compréhension de la revendication. La charge de la preuve devrait appartenir à l'Office des Brevets.

iv. Le Comité pense donc que le paragraphe 2 doit seulement contenir les interdictions du sous paragraphe (b).

Sous paragraphe (2)(c)

Le Comité a noté que des références aux dessins, dans les cas exceptionnels, étaient autorisées par le sous paragraphe (2)(1). Il a estimé que le sous paragraphe (2)(c) faisait double emploi et devait être supprimé.

Sous paragraphe (2)(d)

Le Comité a pensé que, selon ses principes énoncés en A ci-dessus, ce sous paragraphe devrait se lire: „Si des signes de référence sont incorporés dans la revendication, à la suite des caractéristiques auxquelles ils se réfèrent ils ne devraient pas être considérés comme limitant la portée de la revendication“.

Sous paragraphe (3)(b)

Il semble qu'il n'existe aucune raison pour laquelle les revendications ne pourraient pas dépendre de plus d'une revendication indépendante, même de catégories différentes. Par conséquent, le terme „ou“ devrait être remplacé par l'expression „une ou plusieurs“.

Sous paragraphe (3)(c)

Le Comité a noté que le mot „renvoie“ doit être interprété comme englobant des caractéristiques appropriées: une revendication de la forme: „Dispositif pour la mise en oeuvre d'un procédé selon la revendication x ...“ n'est pas une revendication dépendante; même si le dispositif n'est pas mentionné dans la revendication dont elle dépend.

Sous paragraphe (3)(e)

Le Comité a considéré qu'il était présenté de façon peu claire; ceci devrait signifier qu'une revendication dépendante n'est pas critiquable simplement parce qu'elle revendique ou non des dispositions qui pourraient constituer une invention indépendante. Ceci découle toujours de l'obligation de concision des revendications, qui évitera des revendications dépendantes banales.

* * * * *