

ExCo Buenos Aires 2009
Version ADOPTÉE
14 octobre 2009

Résolution

Question Q209

Les inventions de sélection – le critère d'activité inventive, d'autres conditions de brevetabilité et l'étendue de la protection

AIPPI

Observant que :

1. certains pays ont des règles ou des régimes spéciaux pour les inventions de sélection, alors que d'autres appliquent les critères de brevetabilité de droit commun ;
2. les conditions de fond de brevetabilité des inventions de sélection sont, généralement, similaires dans la majorité des pays, que ceux-ci soient dotés ou pas de règles ou régimes spéciaux;
3. bien que les inventions de sélections protégeables ne soient pas limitées à des domaines particuliers, il apparaît, en pratique, que les inventions de sélection appartiennent à quelques exceptions près, aux domaines de la chimie, de la pharmacie ou de la science des matériaux,;
4. l'approche des différents pays s'agissant des conditions de nouveauté, d'activité inventive ou de non-évidence, et de la portée des inventions de sélection varie de façon considérable;
5. l'AIPPI a précédemment tenté d'étudier "*la protection des groupes de substances chimiques et des inventions de sélection*" sous la question Q81, sans toutefois adopter une résolution à ce sujet;

Considérant que :

1. le concept général d'inventions de sélection est bien établi et largement reconnu dans la plupart des pays;
2. la protection des inventions de sélection encourage la recherche et le développement de nouvelles technologies;
3. s'agissant des inventions de sélection, il existe un besoin d'harmonisation des règles et de l'application du droit, notamment des conditions de brevetabilité et des restrictions liées à la nécessité de soumettre des données ou preuves expérimentales après le dépôt initial de la demande;

4. la question du dépôt tardif de résultats d'essais se rattache nécessairement à celle, plus large, des règles régissant le dépôt tardif de résultats d'essais dans d'autres contextes;

Adopte la résolution suivante :

1. il devrait être possible d'obtenir un brevet pour une invention constituant une sélection au regard d'une divulgation antérieure;
2. les inventions de sélection devraient être brevetables dans tous les domaines techniques;
3. les conditions de brevetabilité de droit commun devraient s'appliquer aux inventions de sélection;
4. pour être nouvelle, une invention de sélection ne doit pas être divulguée comme une espèce et de façon suffisante dans l'état de la technique. Une propriété différente, un avantage particulier, ou un avantage similaire mais inattendu ne devraient pas être requis pour établir la nouveauté;
5. pour relever de l'activité inventive, une invention de sélection devrait présenter des propriétés inattendues et surprenantes qui ne sont pas apparentes de la divulgation antérieure dont la sélection est issue au vu d'un autre élément de l'état de la technique antérieur;
6. la sélection doit présenter essentiellement dans sa totalité de telles propriétés inattendues et surprenantes;
7. dans le but de parvenir à une distinction claire et objective d'une invention de sélection au regard de l'état de la technique, des directives peuvent être un instrument utile pour les examinateurs et les déposants;
8. il est recommandé que l'appréciation de la nouveauté prenne en compte:
 - l'étendue ou le caractère générique de la divulgation antérieure,
 - la définition plus ou moins étroite de l'invention de sélection,
 - l'éloignement de l'invention de sélection des exemples spécifiques divulgués dans l'état de la technique,
 - si les caractéristiques de l'invention de sélection ont été décrites de façon explicite ou implicite dans l'état de la technique,
9. si le déposant invoque des propriétés inattendues et surprenantes pour justifier de l'activité inventive, ces propriétés inattendues ou surprenantes doivent résulter de la demande telle que déposée;
10. les principes applicables au dépôt tardif de preuves factuelles devraient s'appliquer aux inventions de sélection (y compris la preuve d'essais à l'appui de telles propriétés inattendues et surprenantes);
11. il ne devrait pas être exigé, pour que la contrefaçon d'une invention de sélection soit constituée, que le contrefacteur allégué utilise effectivement ces propriétés inattendues et surprenantes;
12. l'intention d'un tiers d'utiliser une invention de sélection ne devrait pas être prise en compte pour apprécier la contrefaçon;

13. la question du dépôt tardif de rapports d'essais, dans le contexte des inventions de sélection, soulève la question plus large du dépôt tardif de rapports d'essais dans d'autres contextes; il est recommandé à l'AIPPI d'étudier cette question.