



ExCo Helsinki
Résolution adoptée
10 Septembre 2013

Résolution

Question Q233

Délai de grâce en matière de brevets

L'AIPPI

Rappelant que :

1. L'AIPPI a déjà étudié la question du délai de grâce en matière de brevet à trois occasions : Question 75, « Publication et divulgation de l'invention par l'inventeur » (Congrès de Buenos Aires 1980, Comité exécutif de Moscou 1982) ; et au sein de la Question 170, « Traité du Droit Substantif des Brevets » (Comité Exécutif de Lucerne 2003).
2. La Question 75, « Publication et divulgation de l'invention par l'inventeur », a été examinée au Congrès de Buenos Aires en 1980. Une résolution a été adoptée, en faveur du principe du délai de grâce, mais a renvoyé la question au Comité Exécutif pour la prise en compte complémentaire des détails de mise en œuvre :
 - 1) *L'AIPPI*
 - a) *se préoccupe de ce qu'un inventeur peut être amené à divulguer publiquement son invention avant de déposer une demande de brevet et se prive ainsi de la possibilité d'obtenir une protection par un brevet valable;*
 - b) *reconnaît que l'article 11 de la Convention de Paris ne confère qu'une protection très limitée pour une divulgation faite par un inventeur à certaines expositions internationales;*
 - c) *estime qu'il est d'intérêt public que l'inventeur bénéficie d'une protection accrue contre les conséquences d'une divulgation prématurée par lui-même, et*
 - d) *estime en conséquence souhaitable qu'une divulgation publique, émanant de l'inventeur, ne soit pas prise en considération pour l'appréciation de la brevetabilité de l'invention si la première demande de brevet est déposée par l'inventeur ou par ses ayants droit dans un certain délai à compter de la divulgation; et se déclare en faveur du principe de l'institution d'un tel délai de grâce à des conditions et modalités à déterminer;*
 - 2) *renvoie la question au Comité Exécutif pour sa prise en compte ultérieure*
3. La Question 75 a été ré-examinée au Comité Exécutif de Moscou de 1982, qui a abouti à une résolution en faveur d'un délai de grâce de six mois pour toutes les divulgations provenant ou dérivées de l'inventeur, sans exigence d'une déclaration.

L'AIPPI
se déclare favorable au principe de l'institution d'un tel délai de grâce selon les conditions et modalités suivantes:

 1. *La divulgation provenant directement au indirectement de l'inventeur ne doit pas établir par elle-même un droit de priorité, mais ne doit pas non plus être considérée comme faisant partie de l'état de la technique à l'égard de l'inventeur ou de ses ayants droit.*

2. Cette divulgation comprend tous les faits de divulgation ou public au moyen d'une description écrite ou orale, par l'usage ou tout autre moyen, et en quelque lieu que ce soit.

3. Cette divulgation ne doit pas être prise en considération si elle est intervenue dans un délai de six mois (le délai de grâce) précédant la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité unioniste est revendiquée, la date de la première demande déposée conformément à l'article 4 de la Convention de Paris.

4. La déposant ou le breveté aura la charge de prouver que cette divulgation provient directement ou indirectement de l'inventeur ou de lui-même.

5. Pour bénéficier de ces dispositions, l'inventeur ou ses ayants droit ne sera pas tenu de déposer une déclaration concernant cette divulgation.

6. Le délai de grâce s'applique aux brevets d'invention, aux certificats d'inventeurs et aux modèles d'utilité.

4. La question du délai de grâce a encore été reprise au Comité Exécutif de Lucerne de 2003 dans le cadre de l'étude du Traité du Droit Substantif des Brevets (Q170) Le Comité Exécutif a abouti à une résolution en faveur d'un délai de grâce de 12 mois, et comportant une disposition facultative concernant la déclaration :

L'AIPPI adopte la Résolution suivante:

la durée du délai de grâce est de 12 mois à compter de la date de dépôt ou, au cas où une priorité est revendiquée, de la date de priorité, c'est-à-dire que la demande de brevet devra être déposée au plus tard 12 mois après la date de la divulgation publique émanant directement ou indirectement du déposant;

une déclaration du déposant confirmant qu'il est en droit de bénéficier du délai de grâce peut être requise.

5. Le temps écoulé et les modifications dans les Lois nationales en cause, font qu'il était temps de réfléchir à nouveau à cette question, et en particulier :
- l'adoption de l'AIA aux Etats-Unis, qui représente une évolution importante de la part des Etats-Unis en direction d'une harmonisation globale en matière de brevets, dont beaucoup d'aspects comprenant des changements de fond en ce qui concerne les délais de grâce ;
 - la révision de la Loi sur le délai de grâce au Japon ;
 - les évolutions sensibles des points de vue des groupes nationaux concernant cette question ;
 - les travaux du groupe de « Tegernsee » suivis par les directions des Offices des Brevets et des représentants du Danemark, de la France, de l'Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni, des Etats-Unis, et de l'OEB, qui ont identifié la question du délai de grâce comme l'un des quatre sujets clefs en vue d'une harmonisation.

Considérant que :

- Des délais de grâce d'un certain type sont disponibles dans la plupart des pays, mais les Lois Nationales et Régionales diffèrent de manière significative quant à l'étendue et la durée d'un tel délai de grâce.
- Le terme « délai de grâce » se rapporte à une période avant la date de dépôt d'une demande de brevet, dans laquelle certaines divulgations de l'invention par l'inventeur ou les tiers, peuvent ne pas être considérées comme faisant partie de l'Art antérieur opposable à ladite demande. Ce type de divulgations est ci-après qualifié de divulgations « non opposables ».
- Les différences entre les droits nationaux et régionaux sur le délai de grâce créent des difficultés et une certaine inefficacité. Les déposants les moins avertis peuvent soit renoncer à la possibilité d'obtenir une protection par brevet valide dans tous les pays qu'ils désirent, soit omettre de tirer avantage du délai de grâce qui existe dans certains pays.
- L'harmonisation du droit sur le délai de grâce est considérée comme plus importante en elle-même que tous les points spécifiques concernant l'étendue et la durée du délai de grâce.
- Il est justifié de réaffirmer certaines des résolutions antérieures de l'AIPPI, en particulier que :

- a) Il est souhaitable d'établir un délai de grâce pour les brevets ;
 - b) le délai de grâce ne doit pas établir un droit de priorité, mais doit plutôt permettre d'exclure de l'Art antérieur opposable à un inventeur ou son successeur en droit, des divulgations qui interviendraient durant ce délai de grâce ;
6. La présente question explore des points qui n'avaient pas encore été examinés par les résolutions précédentes de l'AIPPI, en particulier les raisons politiques sous-tendant les lois existantes, les besoins des différentes parties prenantes, les actes des tiers qui pourraient être couverts par le délai de grâce.
7. L'harmonisation sur le délai de grâce peut être envisagée principalement dans trois directions :
- a) un délai de grâce « limité », couvrant les divulgations par l'inventeur ou son successeur en droit, seulement pendant des expositions particulières, et couvrant les divulgations des tiers contre la volonté de l'inventeur ou de ses successeurs en droit ; un tel délai de grâce correspond à celui qui existe dans plusieurs pays connus pour avoir le délai de grâce le plus limité ;
 - b) un délai de grâce de type « filet de sécurité », couvrant toutes les divulgations de l'inventeur ou de son successeur en droit, et les divulgations des tiers qui tiennent l'invention de l'inventeur ou de son successeur en droit ; ceci est considéré comme un filet de sécurité parce qu'il permet de qualifier ces divulgations de « non opposables », sans exclure les risques de divulgation de tiers pour le déposant ; par conséquent, un tel délai de grâce « filet de sécurité » encourage toujours le déposant à déposer sa demande le plus tôt possible ;
 - c) un délai de grâce de type « priorité », couvrant toute divulgation par l'inventeur ou son successeur en droit, et les divulgations par les tiers qui dérivent l'invention de l'inventeur ou son successeur en droit ; ainsi que les divulgations des tiers qui ne dérivent pas l'invention de la part de l'inventeur, si elles interviennent après une première divulgation par l'inventeur. Ce type de délai de grâce est considéré comme créant un droit de priorité au profit de l'inventeur qui est protégé des divulgations de tiers faites après sa propre divulgation, créant ainsi potentiellement une incitation à ce que l'inventeur divulgue au plus vite son invention, plutôt qu'une incitation à déposer au plus tôt une demande de brevet.
8. Un droit harmonisé internationalement sur le délai de grâce devrait établir un équilibre entre les intérêts des déposants de brevets et le public.
9. En construisant cet équilibre équitable, il est nécessaire de prendre en considération les changements dans l'environnement de la recherche et développement, qui justifient la réévaluation de l'équilibre actuel imposé par les Lois nationales et régionales, et en particulier :
- a) l'accroissement de la recherche collaborative ;
 - b) le besoin croissant pour tout type de parties prenantes, de divulguer au plus tôt des inventions,
 - c) les difficultés pratiques pour éviter les divulgations effectives.
10. Pour se concentrer sur la question du « délai de grâce en matière de brevet » elle-même, cette étude n'a pas pris en considération les questions liées au droit des utilisateurs antérieurs. L'AIPPI pourrait utilement étendre ces travaux sur la question associée des droits des utilisateurs antérieurs, dans le cadre d'un délai de grâce harmonisé internationalement recommandé ci-après.

Adopte la résolution suivante :

- 1. Un délai de grâce devrait être établi, au niveau international, pour exclure de l'Art antérieur opposable à un inventeur ou à son successeur en droit, toute divulgation au public par des moyens de description écrite ou orale, par une utilisation ou par tout autre manière, faite :
 - a) par l'inventeur ou son successeur en droit, que cette divulgation soit intentionnelle ou non ;
 - b) par un tiers qui dériverait le contenu de la divulgation de l'inventeur ou de son successeur en droit, que cette divulgation résulte ou non d'un abus vis-à-vis de l'inventeur ou de son successeur en droit, ou ait été faite contre sa volonté ;
- 2. Le délai de grâce ne doit pas exclure de l'Art antérieur :

- a) les divulgations par un tiers qui ne dérivent pas de l'inventeur ou de son successeur en droit, même si ces divulgations interviennent après une divulgation non opposable ;
 - b) les divulgations qui résultent de la publication régulière par un Office de Propriété Intellectuelle d'une demande, ou de la délivrance d'un droit de propriété intellectuelle déposé par le déposant ou son successeur en droit ;
3. La durée du délai de grâce sera de douze mois précédant la date de dépôt de la demande de brevet, ou si une priorité est revendiquée, la date de priorité pertinente la plus ancienne.
 4. Le déposant ou son successeur en droit bénéficiera du délai de grâce sans être tenu de déposer une déclaration d'une telle divulgation.
 5. Le délai de grâce n'aura pas d'effet sur la date de publication d'une demande de brevet.
 6. Lorsqu'une divulgation est citée, il reposera sur la partie qui invoque le bénéfice du délai de grâce, la charge de prouver que la divulgation doit être exclue de l'art antérieur.