

ExCo Hyderabad 2011  
Projet final de résolution  
18 Octobre 2011

## **Resolution**

### **Question Q217**

#### **Le critère de l'activité inventive et/ou de la non-évidence en matière de brevetabilité**

---

#### **L'AIPPI**

#### **Rappelant que:**

- 1) L'AIPPI a décidé d'étudier l'activité inventive/la non évidence dans le cadre de la brevetabilité. Cette étude a débuté avec l'étude des inventions de sélection, puis a été suivie par la définition de l'homme du métier, et traite maintenant de la question plus large de la définition et des critères d'activité inventive/non évidence en général.
- 2) L'AIPPI a pris en compte l'activité inventive/la non évidence parmi d'autres questions avec Q219 à Buenos Aires, mais a limité ses investigations au contexte particulier des inventions de sélection.
- 3) L'AIPPI a poursuivi cette étude en traitant de la définition de l'homme de l'art dans le contexte de l'activité inventive, avec Q213 à Paris, qui excluait explicitement la question plus large de l'activité inventive/la non évidence au sens large.
- 4) Malgré l'importance de cette question, l'AIPPI n'a pas eu beaucoup d'occasions d'étudier l'activité inventive/la non évidence. Q35, "Méthode et préparation d'une étude en vue de l'unification des lois sur les brevets d'invention", qui incluait le traitement de l'activité inventive a été prise en compte au Congrès de Londres en 1960, et a conduit à une résolution au Congrès de Berlin de 1963.
- 5) La résolution adoptée sur Q35 à propos des critères de brevetabilité était succincte sur le sujet de l'activité inventive :

*Une invention est brevetable, à la condition:*

*...  
c) de constituer une invention. Par exemple, il ne saurait y avoir  
d'invention lorsque l'objet du brevet est évident au regard de l'état de la technique.*

#### **Considérant que :**

- 1) Il y a une indication presque unanime des Groupes sur un souhait d'harmonisation de la définition et des critères d'activité inventive/de non évidence.

- 2) Il y a une communauté de vue assez large parmi les Groupes vis-à-vis de la définition d'activité inventive/non évidence.
- 3) Il y a des divergences considérables parmi les Groupes en ce qui concerne la manière dont cette définition est appliquée dans les faits. Cependant, les Groupes se partagent principalement en deux catégories : ceux qui appliquent l'approche « problème/solution », et ceux qui appliquent une approche générale. Néanmoins, la plupart des Groupes ont exprimé le désir d'une approche harmonisée.
- 4) Une pierre angulaire pour la détermination de l'activité inventive/la non évidence est la fiction juridique de l'homme du métier. C'est pourquoi l'AIPPI prend note de la position prise dans la résolution Q213, et en particulier que:

*“a) Cette personne est dotée des connaissances générales communes, ainsi que des connaissances dans le (ou les) domaine(s) au(x)quel(s) appartient l'invention, qu'on peut attendre d'une personne de niveau moyen dans ce(s) domaine(s) serait supposée avoir, ou qui lui serait aisément accessibles grâce à des recherches de routine.;*

*b) Cette personne possède les compétences attendues d'une personne de niveau moyen dans le(s) domaine(s) au(x)quel(s) appartient l'invention ; et*

*c) Cette personne est apte à mettre en œuvre des expérimentations et des recherches de routine, et l'on peut attendre d'elle qu'elle parvienne à des solutions prévisibles par rapport à l'art antérieur.”*

De plus, l'AIPPI prend note de la position prise dans la résolution Q213, en particulier que :

*Pour apprécier la brevetabilité, la détermination de l'homme du métier doit être faite à la date de priorité, ou à la date pertinente selon le droit applicable.*

5) Il y a une communauté de vue assez large sur les questions liées aux directives d'examen (considérées comme utiles), à l'interprétation de l'art antérieur et des revendications selon le regard de l'homme du métier, à l'absence de limite au nombre d'éléments d'art antérieur dans une combinaison (dans le respect de certaines conditions), à la pertinence du domaine technique et du problème technique vis-à-vis de l'analyse de l'activité inventive (à des degrés divers), à l'admissibilité de soumissions tardives pour supporter la non évidence, et à l'emploi de considérations secondaires.

- 6) Il y a des divergences de vue considérables parmi les Groupes sur un certain nombre de points, en particulier l'utilisation et la définition du problème technique, les conditions pour l'enseignement, la motivation ou la raison pour combiner des éléments d'art antérieur, et la divulgation du problème technique dans la description.

### **Décide que :**

- 1) Il devrait y avoir une définition commune de l'activité inventive/ la non évidence acceptée par toutes les juridictions au niveau mondial.
- 2) Une invention revendiquée doit être considérée comme impliquant une activité inventive (être non évidente) si, au regard des différences entre l'invention revendiquée et l'art antérieur, l'invention revendiquée prise dans son ensemble n'aurait pas été évidente pour l'homme du métier à la date de dépôt, ou si une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande revendiquant l'invention.
- 3) Lors de toutes les procédures administratives ou judiciaires, dans un même pays, la définition de l'activité inventive/la non évidence devrait être appliquée de manière uniforme et cohérente.

- 4) Afin d'évaluer l'activité inventive/la non évidence, la démarche suivante est utile :
- (a) Identifier l'état de la technique pertinent, en ayant à l'esprit la nature de l'invention ;
  - (b) Identifier la (les) différence(s), par lesquelles l'invention revendiquée se distingue de l'état de la technique pertinent;
  - (c) Considérer s'il aurait été évident ou non pour un homme du métier de modifier l'art antérieur pertinent pour obtenir l'invention en son ensemble, en se basant sur des facteurs tels que, sans limitation, des connaissances générales communes, des divulgations de l'art antérieur, le problème technique à résoudre et/ou des effets techniques
- 5) Pour évaluer l'activité inventive/ la non évidence, d'une invention revendiquée :
- (a) l'art antérieur devrait être interprété tel que compris par l'homme du métier.
  - (b) une référence de l'art antérieur devrait être interprétée dans le contexte de cette référence prise dans son ensemble.
- 6) (a) L'absence d'activité inventive/l'évidence d'une invention revendiquée peut être démontrée à partir d'un seule référence d'art antérieur dans lequel manque un ou des éléments de l'invention revendiquée, si ce ou ces éléments manquant font partie des connaissances générales communes de l'homme du métier.
- (b) Deux références d'art antérieur ou plus, peuvent être combinées pour démontrer l'absence d'activité inventive/l'évidence. Une raison de combiner des références est exigée, mais n'a pas besoin d'être explicite ou implicite dans les références. La raison pour combiner des références peut provenir par exemple des connaissances générales communes de l'homme du métier, de la prise en compte du problème à résoudre par l'invention, ou de la proximité de l'art antérieur.
- 7) On ne devrait pas utiliser de raisonnement *a posteriori* pour évaluer s'il aurait été évident pour l'homme du métier de modifier l'art antérieur pertinent afin d'obtenir l'invention/
- 8) La proximité entre le domaine technique de l'invention et le domaine technique de l'art antérieur est pertinente dans l'appréciation de l'activité inventive.
- La nature de l'invention peut permettre la prise en compte d'éléments d'art antérieur dans des domaines moins proches de l'invention, ou moins proches que d'autres éléments d'art antérieur.
- 9) Des effets techniques ou des résultats avantageux, peuvent être pris en considération pour la détermination de l'activité inventive /la non évidence. Ces effets ou ces résultats devraient être présents dans, ou à tout le moins être déductibles de, la demande telle que déposée.
- Des données soumises postérieurement ou des données présentes dans la demande telle que déposée, devraient être prise en compte en tant que preuve de tels effets techniques ou résultats avantageux, lors de l'étude de l'activité inventive/la non évidence.
- 10) Des preuves de considérations secondaires peuvent être prises en compte pour justifier de l'activité inventive d'une invention.
- Parmi ces considérations secondaires, on peut citer des effets ou des résultats techniques inattendus/surprenants ou avantageux, des preuves de succès commercial, la satisfaction d'un besoin ressenti depuis longtemps ou un problème non résolu, les échecs d'autres acteurs, la copie par des concurrents, la concession de licences à large échelle, un préjugé technique vaincu.

Un lien étroit entre l'invention revendiquée et les considérations secondaires est exigé.

- 11) Les directives d'examen pour déterminer l'activité inventive/la non évidence, devraient être établies par les offices de brevets nationaux et régionaux. Ces directives peuvent être utiles pour les examinateurs et les demandeurs, pour que les examens soient conduits de façon loyale, cohérente, raisonnable, et efficace.

De telles directives devraient être accessibles publiquement, et expliquer l'application du droit, et le cadre procédural et analytique selon lequel les inventions sont examinées.