

## **QUESTION 98**

### **Publication précoce et protection provisoire des demandes de brevet**

---

Annuaire 1991/I, pages 264 - 266  
Comité Exécutif de Barcelone, 30 septembre - 5 octobre 1990

Q98

## **QUESTION Q98**

### **Publication précoce et protection provisoire des demandes de brevet**

#### **Résolution**

A. En tenant compte du fait que toute publication officielle rend disponible à tous la technologie de l'invention, l'AIPPI affirme qu'à partir de la date de cette publication, le déposant doit jouir d'une protection contre des actes tombant dans le domaine couvert par la demande de brevet publiée pour autant que ces actes tombent aussi sous l'empire du brevet finalement délivré, cette protection comprenant en particulier:

1. le droit d'intenter une action en justice avant la délivrance du brevet;
2. le droit, dans les pays qui prévoient une procédure d'opposition avant délivrance, de demander l'interdiction à partir de la date de publication de l'acceptation de la demande;
3. le droit à la même réparation financière que pour une contrefaçon après délivrance à partir de la date à laquelle le défendeur a reçu une notification des prétentions du déposant à son encontre;
4. le droit pendant au moins un an après la date de délivrance du brevet de demander une réparation financière conformément au point 3) nonobstant toute prescription;
5. le droit d'obtenir un traitement accéléré de la demande quand une contrefaçon est invoquée.

B. L'équilibre des droits sera assuré par des mesures sauvegardant les intérêts du défendeur, comprenant en particulier:

- a) le droit de demander le sursis à statuer jusqu'à la délivrance ou, pour les pays qui prévoient une procédure d'opposition avant délivrance, jusqu'à la date de publication de l'acceptation de la demande,

- b) le droit d'obtenir le traitement accéléré de la demande.

## **Commentaires sur la formulation de l'article 23-2 du projet d'harmonisation des lois de brevet (Documents OMPI HL/CE/VIII/3 et HL/CE/VIII/12)**

### **Paragraphe 2a):**

- Au lieu d'une discussion sur la signification des termes "compensation raisonnable" et "réparation complète" on devrait prévoir les mêmes réparations financières que celles que chacune des Parties Contractantes prévoit pour une contrefaçon d'un brevet délivré. Conformément au point (ii), une réparation ne pourra être obtenue que pour les actes postérieurs à la délivrance d'une notification.
- Toutes les conditions de forme, telles que l'exigence de traductions ne doivent pas être contenues dans le traité mais laissées aux lois nationales.

### **Paragraphe 2b):**

- La terminologie de l'article VIII/12 semble plus appropriée que celle de l'article VIII/3.
- Les droits minimaux suivants doivent être ajoutés:
  1. Les pays doivent prévoir que les tribunaux reçoivent une action intentée avant délivrance.
  2. Les pays à examen doivent prévoir un traitement effectivement accéléré des demandes quand une contrefaçon est invoquée.

### **Paragraphe 2c):**

- La formulation de l'article VIII/12 se réfère à tout type d'actions sur lesquelles un tribunal peut trancher et est en conséquence préférée.
- La date de "délivrance d'un brevet" doit, dans les pays prévoyant une procédure d'opposition avant délivrance, être changée en la date antérieure de "publication de l'acceptation de la demande".

### **Paragraphe 2d):**

- Alors que la première partie de VIII/3 (jusqu'aux mots "brevet délivré" ligne 4) sera de façon évidente couverte par les lois nationales, la dernière partie (dernière ligne) semble dangereuse car les droits ne doivent pas être limités à des revendications identiques mais à la même invention protégée.
- La deuxième phrase de VIII/12 doit être rejeté car elle couvre toute procédure de révocation de tout tiers même 10 ans après une décision définitive d'un tribunal. Ici le principe de la chose jugée (res judicata) doit s'appliquer.
- S'il faut dire quelque chose, c'est le contraire, à savoir que, une fois qu'un jugement est définitif, il ne doit pas être possible de le contester ultérieurement. Il appartient à la sagesse des juges de surseoir à statuer ou de faire un étude approfondie avant de prononcer un jugement définitif.

- Par "effet rétroactif" on entend habituellement que les versements effectués doivent être restitués. Nous ne pensons pas qu'une telle obligation doive être imposée aux Etats puisque tous les pays ont déjà établi un ensemble de règles concernant une telle hypothèse (action en contrefaçon suivie d'une invalidation du brevet après la fin de la procédure).

\* \* \* \* \*