

## Document de consultation

### Objet : propositions aux utilisateurs en vue de l'harmonisation du droit matériel des brevets

### Associations des industries de la coopération tripartite / FICPI / AIPPI 2022

**Remarque :** Ce document a été établi par l'Office européen des brevets à la demande des délégations européennes et approuvé par les délégations européennes pour une consultation commune en Europe. Il est partagé conformément aux directives du président du groupe B+. Certains éléments de ce document ont été modifiés afin de l'adapter à la consultation canadienne. Le document original établi par l'Office européen des brevets est [disponible ici](#).

*Les associations des industries de la coopération tripartite (IT3) et le groupe B+ ont engagé des travaux sur l'harmonisation du droit matériel des brevets. À l'automne 2021, l'IT3 a publié son « Elements Paper » de septembre 2020, un projet de propositions de règles pouvant servir de base pour harmoniser le droit matériel des brevets. Il avait été décidé que les délégations du groupe B+ soumettraient ce projet à leurs utilisateurs pour consultation. Au Canada, il avait été décidé que cette consultation devrait également englober d'autres propositions émanant de la FICPI et de l'AIPPI.*

*Le présent document de consultation a pour objectif de réunir les avis des parties prenantes canadiens sur les règles proposées régissant le délai de grâce, les droits d'usage antérieur et les demandes interférentes.*

## CONTEXTE

### I. Introduction

Au 21<sup>e</sup> siècle, les systèmes nationaux de brevets dans le monde présentent une image fragmentée. Les efforts entrepris pour l'harmonisation internationale du droit matériel des brevets ont commencé il y a plusieurs années, avec toutefois des interruptions. La tâche est immense mais elle reste une des priorités des parties prenantes. Les utilisateurs du système sont particulièrement demandeurs d'une harmonisation et nombre d'entre eux ont compris qu'on ne peut y parvenir sans agir de concert.

Le groupe B+ est un forum informel qui regroupe environ 45 pays industrialisés ainsi que la Commission européenne et l'OEB, lequel a travaillé sur l'harmonisation du droit matériel des brevets.

Depuis 2014, l'IT3 - qui regroupe les représentants de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), de l'Association des titulaires de droits de propriété intellectuelle (IPO), de BusinessEurope et de l'Association japonaise de la propriété intellectuelle (JIPA) – travaille sur une proposition de paquet de normes susceptibles de

servir de base à l'harmonisation du droit matériel international des brevets ; à cette fin, un groupe de travail se réunit régulièrement, en présentiel ou en ligne.

En septembre 2020, l'IT3 a présenté aux délégations du Groupe B+ une version mise à jour de l'« Elements Paper » mais l'a mise sous embargo. Cet embargo a été levé en octobre 2021 et le document a été publié. Il contient leur projet de proposition de paquet de normes dans sa version provisoire et qui n'a pas encore fait l'objet d'un accord. Cependant, étant donné l'investissement considérable de l'IT3 et les innovations présentées dans ce document, il nous a paru juste et utile pour le processus de consulter les parties prenantes sur leur avis à ce stade.

Le document Elements Paper n'est toutefois pas le seul document à devoir être examiné par les utilisateurs. En 2018, suite aux travaux de l'IT3/Groupe B+, la Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI) a publié un document intitulé « La position de la FICPI sur l'harmonisation du droit des brevets (Groupe B+) » qui rassemblait des propositions de normes relatives au délai de grâce, aux demandes interférentes et aux droits d'usage antérieur.

Enfin, quelques années plus tard et en partie suite aux travaux de l'IT3/Groupe B+, l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) a élaboré une série de résolutions pertinentes sur : le délai de grâce (2013), les droits d'usage antérieur (2014), la publication des demandes de brevets (2016) et les demandes interférentes (2018).

Cette consultation s'étend au-delà du paquet de l'IT3 pour inclure à la fois la proposition de la FICPI et les résolutions de l'AIPPI. Ces propositions aux utilisateurs étaient détaillées et nombreuses. Elles sont disponibles en tant que documents de référence sur la page web de consultation.. Cependant, afin d'en faciliter la consultation, il a été décidé de résumer ces propositions sous forme de tableau en mettant l'accent sur les différentes questions et les normes proposées.

## **II. Domaine de la consultation**

L'« Elements Paper » de l'IT3 contient des normes régissant cinq thèmes : définition de l'état de la technique, délai de grâce, publication des demandes à 18 mois, demandes interférentes et droits d'usage antérieur. Parmi ces thèmes, la définition de l'état de la

technique et les règles régissant l'obligation de publication des demandes à 18 mois sont manifestement déjà harmonisées à travers le monde (à l'exception des États-Unis) et sur ces points, l'IT3 est, pour l'essentiel, en accord avec la Loi canadienne sur les brevets. Les propositions de la FICPI et de l'AIPPI ne prévoient pas de modifier ces normes. Pour finir, afin d'essayer de rationaliser et de simplifier le processus, il a été décidé de ne consulter les utilisateurs canadiens que sur les normes contenues dans les propositions aux utilisateurs qui sont relatives au **délai de grâce**, aux **droits d'usage antérieur** et aux **demandes interférentes**.

### **III. Contexte des questions abordées**

#### **Délai de grâce**

Le délai de grâce peut être défini comme un laps de temps, antérieur au dépôt d'une demande de brevet, pendant lequel le déposant peut divulguer son invention sans perdre la possibilité d'obtenir une protection par brevet dans le pays/la région concerné(e). Le délai de grâce existe dans de nombreux pays, avec des définitions et des portées différentes d'un pays à l'autre. Au Japon et en Corée, le délai de grâce est soumis à une exigence stricte de déclaration : si le déposant n'inscrit pas sa divulgation, il ne peut pas bénéficier du délai de grâce. En Australie, la déclaration n'est pas requise mais les droits d'usage antérieur peuvent être obtenus par tout tiers qui utilise l'invention avant le dépôt ou la date de priorité, lorsque l'invention était encore dans le domaine public, et ce même si ce tiers a eu connaissance de l'invention suite à une divulgation antérieure au dépôt (DAD) par le déposant. Les États-Unis disposent d'un délai de grâce de 12 mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité en cas de revendication, sans obligation de déclaration, et interdisent l'obtention de droits d'usage antérieur pendant tout le délai de grâce. Le Canada a un délai de grâce similaire à celui des États-Unis, mais le délai de grâce de 12 mois court à compter de la date de dépôt au Canada.

L'Europe applique actuellement un critère de nouveauté strict : toute divulgation de l'invention avant le dépôt fait que l'invention cesse d'être considérée comme nouvelle et qu'elle n'est donc plus brevetable. L'article 55 de la CBE prévoit toutefois deux petites exceptions : a) la divulgation de l'invention résulte d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit, ou b) l'invention a été exposée dans une exposition internationale officiellement reconnue (c'est-à-dire une exposition au sens de la Convention concernant les expositions internationales et enregistrée comme telle, ce qui est extrêmement rare).

#### **Demandes interférentes**

Tous les systèmes de brevet sont confrontés à la situation dans laquelle une demande de brevet est déposée avant la date de dépôt ou de priorité de la demande examinée mais est publiée après cette date, les deux demandes ayant le même objet. On qualifie ces demandes de « demandes interférentes » parce que le contenu de la demande déposée la première ne devient accessible au public en tant qu'état de la technique qu'après la date de dépôt ou de priorité de la demande examinée. En l'absence de règle selon laquelle la demande déposée

la première fait partie de l'état de la technique à compter de sa date de dépôt ou de priorité, il se peut que deux brevets (ou plus) portant sur des objets identiques ou similaires soient délivrés.

Les demandes interférentes sont traitées différemment selon les régimes juridiques (Canada, Europe, États-Unis et Japon).

Au Canada, les demandes publiées ultérieurement qui font partie de « état de la technique secret » ne sont pertinentes que pour l'examen de la nouveauté. Le Canada a des lois « anti-auto-collision » selon lesquelles l'une des demandes de brevet du demandeur qui est partie du « état de la technique secret » à la date de dépôt d'une demande déposée ultérieurement ne peut pas être utilisée pour refuser la demande déposée ultérieurement pour défaut de nouveauté.

En Europe, en vertu de la CBE, de même qu'en vertu du droit national des États contractants de la CBE, les demandes déposées avant la date de dépôt ou de priorité de la demande examinée mais publiées après cette date (« état de la technique secret ») sont seulement prises en compte pour l'examen de la nouveauté.

Tous les déposants sont traités de la même manière et il n'y a pas de dispositions anti auto-collision.

Aux États-Unis, l'état de la technique secret est pris en compte pour l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive et des dispositions anti auto-collision sont prévues, ce qui avantage celui qui, le premier, a pris l'initiative de déposer, puisque ses propres demandes antérieures ne constituent pas un état de la technique secret opposable aux demandes ultérieures déposées par celui-ci, alors qu'elles constituent un état de la technique secret opposable aux demandes ultérieures déposées par des tiers.

Au Japon, l'état de la technique secret est pris en compte pour l'examen d'une sorte de « nouveauté renforcée » : la demande antérieure peut détruire la nouveauté de la demande ultérieure même en cas de différences mineures, si les inventions sont « essentiellement similaires » mais les demandes antérieures ne sont pas prises en compte pour l'examen de l'activité inventive et des dispositions anti auto-collision sont prévues.

De même, des différences existent entre les pays/régions concernant les conditions dans lesquelles les demandes internationales PCT intègrent l'état de la technique secret. Au Canada, au Japon et en vertu de la CBE, ces demandes font partie de l'état de la technique secret à compter de la date du dépôt international ou de la date de priorité uniquement si elles entrent en phase nationale ou régionale, ce qui suppose également qu'elles ont été traduites dans la ou les langue(s) prescrite(s). Aux États-Unis, les demandes PCT font partie de l'état de la technique secret à compter de la date du dépôt international ou de la date de priorité seulement lorsque les États-Unis sont désignés dans la demande internationale, c'est-à-dire à la date de leur publication après 18 mois.

### **Droits d'usage antérieur**

Les droits d'usage antérieur résident dans le droit d'une partie à continuer à utiliser une invention lorsque cet usage a commencé avant qu'une demande de brevet ne soit déposée pour la même invention. En conséquence, avec des droits d'utilisateur antérieurs, les inventeurs indépendants et autres tiers peuvent être protégés contre les actions en contrefaçon à condition que leur utilisation de l'invention ait eu lieu avant la date critique.

L'objectif principal des droits d'utilisateur antérieur est d'établir un équilibre entre les intérêts du titulaire du brevet d'une part et les intérêts des inventeurs indépendants et des tiers qui ont commencé à utiliser l'invention, ou ont fait des préparatifs sérieux et efficaces pour le faire, avant au titulaire du brevet.

Ces droits sont prévus dans les législations nationales sur les brevets, les dispositions correspondantes ne produisent donc des effets que sur le plan national. Cependant, bien que les dispositions nationales sur les droits d'usage antérieur aient une base commune, il existe des différences d'un pays à l'autre concernant les conditions d'obtention de ces droits et la définition de leur portée.

#### **IV. Présentation des associations d'utilisateurs**

##### **Les associations des industries de la coopération tripartite (IT3)**

L'IT3 a été créée en 2003 pour favoriser les échanges entre les parties prenantes et les Offices de la coopération tripartite (Office européen des brevets, Office japonais des brevets et Office américain des brevets et des marques) sur les questions de droit matériel et procédural des brevets. Comme indiqué ci-dessus, l'IT3 est composée de représentants de quatre associations : AIPLA, IPO, BusinessEurope et JIPA.

Aux États-Unis, l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) est une association nationale d'avocats qui comptait environ 8500 membres en août 2021. Ceux-ci exercent à titre libéral ou en entreprise, dans le secteur public ou dans l'enseignement supérieur, et ils représentent aussi bien les titulaires que les utilisateurs de propriété intellectuelle.

Basée aux États-Unis, l'Association des titulaires de droits de propriété intellectuelle (IPO) est une association professionnelle internationale représentant des entreprises et des personnes physiques, dans tous les secteurs économiques et tous les domaines technologiques, qui détiennent des droits de propriété intellectuelle ou s'y intéressent. En avril 2021, l'IPO comptait plus de 200 entreprises et plus de 12000 personnes physiques comme membres, lesquels s'impliquent dans l'association à travers leur entreprise ou en tant qu'inventeur, auteur, dirigeant, cabinet d'avocats ou conseil.

BusinessEurope est une confédération regroupant 40 fédérations nationales d'entreprises issues de 35 pays européens. Elle représente ainsi quelque 20 millions d'entreprises européennes de toutes tailles.

L'Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif comptant 1346 entreprises membres. Elle représente les entreprises et les utilisateurs du système de propriété intellectuelle.

## **FICPI**

Fondée il y a plus d'un siècle, la Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI) est une association ayant son siège en Suisse. Représentant des conseils en brevets exerçant à titre libéral dans le monde entier, elle compte quelque 5500 membres de 86 pays et régions et des 6 continents. Depuis de nombreuses années, la FICPI participe aux réflexions en cours sur la question du délai de grâce et des questions connexes d'harmonisation du droit des brevets. Plus récemment a été créé au sein de la FICPI un groupe de travail chargé d'étudier plus particulièrement les questions d'harmonisation soulevées par l'IT3 et le sous-groupe B+. Les membres du groupe de travail dédié sont originaires de 11 pays : Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Chine, États-Unis, France, Israël, Japon, Royaume-Uni et Suède. Au-delà de ce groupe, d'abondants débats au sein de la FICPI ont permis de parvenir à un consensus international lors du Comité exécutif de Toronto en juin 2018, qui a débouché sur le document annexé à la présente consultation.

## **AIPPI**

L'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) est une association à but non lucratif, politiquement neutre. Basée en Suisse, elle compte quelque 8000 membres originaires de plus de 131 pays. Ces membres sont des personnes portant un intérêt à la protection de la propriété intellectuelle au niveau national et international : avocats, conseils en propriété industrielle, agents de brevets et de marques, juges, scientifiques, ingénieurs ou entreprises. L'AIPPI est structurée en 68 groupes nationaux et deux groupes régionaux. Il faut adhérer à l'un de ces groupes pour devenir membre et l'association accepte des membres indépendants originaires de pays où il n'y n'a pas de groupe national. Le mode de travail repose sur des questionnaires portant sur des sujets précis adressés à l'ensemble des groupes nationaux, lesquels préparent un rapport. Tous les rapports des groupes nationaux sont communiqués à l'équipe du rapporteur général. Composée d'un délégué de chaque association nationale, elle est chargée de rédiger un projet de résolution, lequel est ensuite modifié et adopté en séance plénière.

# Résumé des propositions IT3/FICPI/AIPPI

N.B. :

IT3 = Associations des industries de la coopération tripartite

N/T” = question **N**on **T**raitée

DAD = Divulgateion antérieure au dépôt : divulgation de l'invention effectuée par ou pour le déposant avant la date de dépôt ou de priorité de sa demande

DUA = Droits d'usage antérieur

CBE = Convention sur le brevet européen

PCT = Traité de coopération en matière de brevets

Les numéros de page renvoient aux propositions des trois associations, annexées au présent document.

Des explications complémentaires sont données en rouge.

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
Remarques préliminaires	<p>Le paquet présenté par l'IT3 à des fins d'harmonisation vise à assurer le juste équilibre entre les intérêts de toutes les entités – grandes et petites entreprises, inventeurs indépendants, universités – au sein d'un système des brevets qui incite à l'innovation et protège les droits des innovateurs et les droits des tiers (p. 3).</p> <p>Un ensemble de principes acceptés au niveau international permettrait d'améliorer la prévisibilité des droits de brevet, de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité du processus d'obtention de brevets. Seul un compromis guidé par des bonnes pratiques et assurant un juste équilibre entre les intérêts des déposants, des</p>	<p>Les positions défendues par la FICPI sur les trois questions constituent un paquet global qui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- est relativement simple et facile à comprendre,</li> <li>- repose sur des principes établis du droit des brevets et</li> <li>- assure un équilibre adéquat entre les intérêts des déposants, des tiers et du grand public, entre les intérêts des grandes entreprises et des petites entités, y compris les inventeurs indépendants (p. 7).</li> </ul>	<p><i>Il est ici fait référence aux différentes résolutions de l'AIPPI concernant les questions abordées, même si l'association n'a pas formulé de proposition globale à partir de celles-ci.</i></p>

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
	tiers et de la société permettra d'atteindre cet objectif (p. 4).		
<b>DÉLAI DE GRÂCE / DIVULGATIONS NON OPPOSABLES</b>	Elements Paper de l'IT3 (2020)	Position de la FICPI sur l'harmonisation du droit des brevets (2018) (+ annexe 1: FICPI/WP/2013/01)	Résolution de l'AIPPI, Q 233 (2013)
Déclarations de principe	<p>Le délai de grâce est une exception au critère de nouveauté absolue et devrait donc être introduit avec des critères et des conditions qui encouragent les inventeurs et les déposants à « déposer d'abord » tout en décourageant l'adoption de la politique du « publier d'abord » qui est source d'insécurité et d'imprévisibilité (p. 13).</p> <p>Le délai de grâce devrait être harmonisé sur le plan international et son application devrait être uniforme et prévisible dans tous les pays/régions (p. 13).</p>	<p>Le délai de grâce est possible en tant qu'exception très limitée à l'exigence de nouveauté (annexe 1, p. 8). Une divulgation antérieure au dépôt (DAD) ne constitue pas un droit de priorité (p. 3). Un système du « premier à divulguer » doit être écarté (p. 7).</p> <p>La FICPI prévoit un délai de grâce « de type filet de sécurité, encourageant ceux qui divulguent une invention à déposer une demande de brevet aussi vite que possible », « dans l'intérêt des tiers et du public en général » (p. 3 ; annexe 1, p.1). La proposition contient deux dispositions visant à encourager le dépôt de la demande le plus tôt possible après une DAD : les divulgations indépendantes de la part de tiers dans l'intervalle entre la divulgation antérieure au dépôt et le dépôt de la demande font partie de l'état de la technique ; les droits d'usage antérieur peuvent être générés durant cet intervalle (annexe 1, p. 8).</p>	<p>« Un délai de grâce ne doit pas établir un droit de priorité mais doit permettre d'exclure de l'état de la technique opposable à l'inventeur ou à son ayant droit, les divulgations qui ont eu lieu pendant le délai de grâce » (p. 2).</p> <p>Une harmonisation internationale du droit sur le délai de grâce devrait assurer un juste équilibre entre les intérêts des déposants de brevets et ceux du public (p. 3).</p>

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
Durée	Pas d'accord De 6 à 12 mois  (voir pages 15 et 18)	12 mois (p. 2)	12 mois (p. 4)
Calculé à partir de	Date de dépôt ou date de priorité, si cette date est antérieure à la première (pages 15 et 18)	Cette question reste ouverte.  (voir la discussion à l'annexe 1, pages 6-8.)	Date de dépôt ou date de priorité, si cette date est antérieure à la première (p. 4)
Couvre tout type de divulgation, par, pour ou dérivée de l'inventeur ou son ayant droit, quel que soit le moyen ou l'endroit et que la divulgation soit intentionnelle ou non	Oui (pages 13 et 18)	Oui (Annexe 1, p. 6)	Oui (p. 3)
Les divulgations résultant de la publication régulière par l'Office de la demande 18 mois après le dépôt ne bénéficient <u>pas</u> du délai de grâce	Oui (p. 18)	Oui (Implicite)	Oui (p. 3)
Les divulgations d'inventions indépendantes de la part d'un tiers font partie de l'état de la technique (c'est-à-dire	Oui* (pages 14 et 18) <i>(* voir cependant les présomptions dessous à la rubrique « Charge de la preuve »</i>	Oui (annexe 1, pages 6 et 8)	Oui (p. 3)

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
qu'elles ne bénéficient pas du délai de grâce)			
Charge de la preuve	<p>L'IT3 innove en prévoyant des présomptions dans certains cas :</p> <p>Lorsque le contenu (c'est-à-dire l'objet de l'invention) de la divulgation par un tiers est le même ou se différencie peu de la première DAD de la part de l'inventeur/du déposant, la divulgation par le tiers est présumée dérivée du déposant/de l'inventeur d'origine et bénéficie du délai de grâce (c'est-à-dire qu'elle ne fait pas partie de l'état de la technique).</p> <p>Si une partie du contenu de la divulgation par un tiers est la même ou se différencie peu de la première DAD de la part de l'inventeur/du déposant, cette partie de la divulgation est présumée dérivée du déposant/de l'inventeur d'origine et bénéficie du délai de grâce.</p> <p>À l'inverse, lorsque tout ou partie de la divulgation par un tiers présente des différences importantes par rapport à la première divulgation de l'inventeur/du déposant, toute la divulgation ou la partie concernée est présumée ne pas être dérivée du déposant/de l'inventeur d'origine et ne bénéficie donc pas du délai de grâce mais fait partie de l'état de la technique.</p>	<p>La charge de la preuve qu'une divulgation doit bénéficier du délai de grâce doit être supportée au départ par le déposant/le breveté (p. 3 ; annexe 1, p. 6) et sera supportée en général par la personne qui bénéficiera du délai de grâce ou qui le contestera (annexe 1, p. 6)</p>	<p>La charge de la preuve revient à la partie qui demande à bénéficier du délai de grâce pour prouver que la divulgation est exclue de l'état de la technique (p. 4)</p>

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
	<p>Toutes les présomptions peuvent être réfutées par d'autres éléments de preuve soumis par le déposant ou par tout tiers</p> <p>Si le statut d'une divulgation susceptible de bénéficier du délai de grâce est contesté par un office ou un tiers (par l'observation d'un tiers), l'inventeur/le déposant a la charge de prouver que la divulgation remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du délai de grâce. Si le déposant/l'inventeur démontre qu'il n'existe que des différences mineures par rapport à une première divulgation de la part de l'inventeur/du déposant, l'office doit considérer que la charge de la preuve a été remplie.</p> <p>Par la suite, les tiers peuvent soumettre leurs propres preuves par le biais des observations des tiers pour montrer que la divulgation n'est pas dérivée de l'inventeur/du déposant (voir pages 14 et 18-19).</p>		
L'obligation de déclaration	<p>Déclaration exigée</p> <p><u>Obligation</u> : les déposants doivent déposer une déclaration recensant les DAD du déposant qui peuvent bénéficier du délai de grâce, et ce afin d'en aviser les tiers.</p>	<p>Une déclaration ne doit pas être obligatoire (p. 8)</p> <p>Une déclaration <u>volontaire</u> peut être déposée et elle procure certains avantages au déposant : les divulgations antérieures au dépôt énumérées dans la déclaration sont présumées bénéficier du délai de</p>	Pas d'exigence de déclaration (p. 4)

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
	<p>Toutes les divulgations n'ont pas besoin d'être recensées : les redivulgations par le déposant d'anciennes DAD déjà recensées dans la déclaration n'ont pas besoin d'être recensées séparément s'il n'y a que des différences mineures entre la redivulgation et l'ancienne DAD recensée dans la déclaration (pages 16 et 19).</p> <p>Cette déclaration indiquera la nature de la DAD et quand et où elle a eu lieu. Lorsque la DAD est une divulgation écrite, une copie du document ou les moyens d'y accéder seront inclus. Il n'y a pas d'accord sur l'information à fournir si la DAD est une divulgation non écrite (p. 16).</p> <p>Pour les DAD faites par i) le déposant ou ii) une autre personne agissant pour le compte du déposant, la déclaration doit être déposée avec le dépôt de la demande de brevet ou dans les 16 mois suivant la DAD (p. 16).</p> <p>Lorsque la déclaration n'est pas déposée dans les délais, elle peut l'être plus tard accompagnée d'une déclaration de non intentionnalité, étayée par d'autres éléments de preuve, le cas échéant (p. 16).</p> <p>L'insertion d'une DAD dans une déclaration peut être contestée par les offices et les tiers. Dans ce cas, la</p>	<p>grâce à moins qu'un tiers ne prouve le contraire. Cela encouragerait fortement le déposant à déposer une déclaration lorsqu'il sait qu'il y a divulgation antérieure au dépôt, sans pour autant représenter une charge pour lui (p. 8).</p>	

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
	<p>charge de la preuve revient au déposant qui doit montrer que la DAD remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du délai de grâce (p.17).</p> <p>Si aucune déclaration n'est déposée, le délai de grâce ne s'appliquera pas.</p> <p><u>Mesures visant à assurer que la déclaration soit déposée dans les délais :</u></p> <p>Il est proposé qu'un barème progressif de taxes administratives soit établi par les offices. La taxe applicable lorsque la déclaration n'est pas déposée dans les délais doit être suffisamment élevée pour amener le déposant à être vigilant dans son identification de toutes les DAD pertinentes et à les déclarer dans les délais (pages 17 à 19).</p> <p>Pour les autres mesures, voir les entrées ci-dessous sur i) la défense de l'utilisateur intermédiaire (DUI), et ii) les droits d'usage antérieur (DUA) lorsque la connaissance de l'invention est dérivée du déposant.</p>		
<p>Publication de la demande pour laquelle un délai de grâce a été sollicité</p>	<p>Autre innovation de l'IT3 :</p> <p>Dans le cadre de la protection des tiers, la publication de la demande est avancée et a lieu 18 mois à partir de la date de la plus ancienne divulgation</p>	<p>Pas de publication avancée de la demande</p> <p>Proposition : que l'on demande aux offices de publier une "notification publique de dépôt" dans les 6 mois</p>	<p>La sollicitation du délai de grâce n'a pas d'effet sur la date de publication de la demande de brevet (p. 4)</p>

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
	<p>bénéficiaire du délai de grâce et identifiée dans la déclaration. La publication avancée donne la même information aux tiers que si la demande avait été déposée à la date de la divulgation (p.17)</p>	<p>suivant le dépôt qui contiendrait des données bibliographiques, le titre de l'invention, la classification CIB, la priorité revendiquée et toute déclaration <u>volontaire</u> de la DAD, qui comprendrait la date de publication la plus ancienne et le type de divulgation (document, essais, présentation orale, salon, etc) ; seuls les contenus de la DAD seraient divulgués (pages 8-9)</p>	
<p>Le délai de grâce peut être sollicité pendant toute la durée du brevet</p>	<p>Pas d'accord (voir p.17)</p>	<p>Oui (Annexe 1, p. 28)</p>	<p>N/T, il semble que cela soit présupposé.</p>
<p>La défense de l'utilisateur intermédiaire (DUI)</p>	<p>L'IT3 propose un nouveau concept pour encourager le dépôt dans les délais de la déclaration recensant les DAD bénéficiant d'un délai de grâce :</p> <p>Un DUI est un moyen de défense pour un tiers qui pouvait raisonnablement penser qu'une DAD faisait partie de l'état de la technique parce qu'elle n'avait pas été identifiée dans la</p>	<p>N/T</p>	<p>N/T</p>

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
	<p>déclaration ou qu'aucune déclaration n'avait été déposée dans les délais alors que le déposant avait demandé par la suite à bénéficier du délai de grâce (p.26).</p> <p>La DUI permet à un tiers de poursuivre les activités qu'il avait commencées de ce fait. Les activités du tiers pouvant bénéficier de la DUI et leur portée sont les mêmes que celles pour les DUA (p. 28).</p> <p>Afin de pouvoir bénéficier de la DUI, le tiers doit informer l'(les) office(s) de la DAD dans un délai restant à fixer ; l'office en informerait alors le déposant (p. 26).</p> <p>Le déposant perd son droit au délai de grâce pour sa DAD s'il ne soumet pas de déclaration dans les délais après avoir été informé de la DAD (p. 27).</p> <p>Afin de respecter l'article 4B de la Convention de Paris, tandis que les activités pouvant bénéficier de la DUI peuvent commencer avant la fin du délai de priorité, la DUI n'est générée qu'après expiration du délai de priorité (p. 28). Ainsi, il y a un intervalle pendant lequel les investissements et les activités du tiers peuvent se dérouler sans qu'une DUI ne survienne.</p>		

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
<b>DROITS D'USAGE ANTERIEUR (DUA)</b>	Elements Paper (2020)	Position sur l'harmonisation du droit des brevets (2018) (+ Annexe 3 : FICPI/WP/2015/001)	Résolution sur la question Q228 – Brevets (2014)
Déclarations de principe	<p>Il convient de prévoir des DUA limités constituant une exception à la contrefaçon, de manière à trouver un juste équilibre entre : (1) les intérêts d'un tiers ayant, de bonne foi, utilisé ou effectué des préparatifs effectifs et sérieux en vue de l'exploitation commerciale d'une invention impliquant des investissements importants et (2) les intérêts d'un innovateur indépendant cherchant ultérieurement à obtenir un brevet pour la même invention (p. 20).</p>	<p>La FICPI voit dans les DUA un élément essentiel des systèmes du premier déposant ou du premier inventeur à déposer ; il est souvent considéré comme le nécessaire pendant du délai de grâce (Annexe 3, p. 1 et 5)</p> <p>Les tiers peuvent obtenir des droits d'usage antérieur indépendamment d'une divulgation effectuée par l'inventeur avant la date de dépôt en vertu du délai de grâce, lorsqu'il est satisfait à tous les autres critères d'obtention de ces droits (p. 3, Annexe 3, p. 2). Le délai de grâce ne doit pas affecter les droits d'usage antérieur des tiers (Annexe 1, p. 6).</p> <p>L'adoption universelle d'un délai de grâce de type filet de sécurité permettant l'acquisition de droits d'usage antérieur pendant le délai de grâce ne modifie pas le fonctionnement de base du système du premier déposant et incite le demandeur ayant divulgué son invention avant le dépôt à ne pas</p>	<p>Rarement invoqués, les droits d'usage antérieur sont néanmoins considérés comme un élément important d'un système des brevets équilibré (p. 4).</p> <p>Les DUA doivent être envisagés comme une exception aux droits exclusifs conférés par le brevet à son titulaire (p. 4).</p> <p>Les trois grands principes qui sous-tendent les DUA sont : rechercher l'équilibre entre les effets du système du premier déposant et le droit de poursuivre en toute légalité une activité réalisée de bonne foi ; inciter à innover et à diffuser l'information sans que cela restreigne indûment les investissements ; préserver la liberté de choisir entre protection par brevet et secret (p. 4)</p> <p>La question mérite d'être approfondie, notamment en ce qui concerne la portée de ces droits (p. 4).</p>

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
		attendre au-delà du laps de temps qui lui est nécessaire pour préparer son dossier de dépôt pour déposer une demande de brevet (p. 10).	
L'usage commercial ou des préparatifs effectifs et sérieux peuvent générer des DUA	Oui (p. 20)	Oui (p. 9-10 ; Annexe 3, p.3)	Oui (p. 4)
Conditions d'obtention de DUA	<p>Par exemple, un tiers a consacré des investissements importants à l'invention couverte par une revendication du brevet, y compris un usage commercial ou des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin. Les investissements doivent porter sur la commercialisation de l'invention brevetée et doivent aller au-delà d'une activité de recherche fondamentale ou d'acquisition et de préservation de connaissances relatives à l'invention. L'activité concernée doit, au minimum, avoir trait à l'invention telle qu'exposée dans une ou plusieurs revendications du brevet, et non une partie seulement (p. 20).</p> <p>(Pour de plus amples explications, voir p. 20-23)</p> <p>On peut considérer que le tribunal doit appliquer les règles d'équité l'habilitant à définir au cas par cas une exception d'une juste portée (p. 22).</p>	<p>Des DUA ne sont générés que si les activités sont en cours immédiatement avant la date critique (Annexe 3, p. 3).</p> <p>L'objet des activités antérieures doit être similaire à l'objet du brevet (Annexe 3, p. 3).</p>	Un tiers devrait bénéficier de DUA lorsqu'il a utilisé une réalisation entrant dans le champ du brevet ou fait des préparatifs à cette fin (p. 4).

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
	Ou alors, on peut considérer que le tribunal doit se fonder sur des critères objectifs pour déterminer s'il y a une exception d'usage antérieur, pour une meilleure prévisibilité (p. 23).		
Date critique : les activités concernées doivent se dérouler avant la plus ancienne de ces deux dates : date de dépôt ou date de priorité.	Oui (p. 20)	Oui (Annexe 3, p. 3)	Oui (p. 4)
Obtention de DUA en cas d'usage sur le fondement d'informations non accessibles au public dérivées du déposant sans son consentement.	Non (Si abus ou manquement à une obligation de confidentialité, p. 21)	Non (Annexe 3, p. 4-5)	Non
L'usage sur le fondement d'une invention réalisée de manière indépendante par le tiers génère des droits	Oui (p. 21)	Oui (Annexe 3, p. 4)	Oui Oui (Pas expressément mentionné, mais découle de l'exigence de bonne foi, p. 5)
DUA conditionnés à une exigence de bonne foi	Pas d'exigence de bonne foi à proprement parler, mais pas de DUA si les activités reposent sur "un abus ou un manquement à une obligation de confidentialité".	Les activités antérieures doivent être "légitimes" (Annexe 3, p. 4)  <i>Voir aussi l'entrée : derivation</i>	Oui (p. 5)

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
<p>Octroi de droits d'usage antérieur si le tiers a dérivé sa connaissance de l'invention du déposant, par exemple via une DAD.</p>	<p>Schématiquement, aucune activité basée sur des connaissances obtenues à la suite d'une DAD effectuée par le déposant ne donne lieu à des DUA sauf si : (i) l'usage antérieur ou les préparatifs ont eu lieu plus de 18 mois avant la publication de la demande, et (ii) la déclaration a été déposée tardivement (voir explications p. 22 et 24).</p> <p>Pas de DUA pour les activités réalisées au cours des 18 mois précédant la publication de la demande. Si la déclaration est déposée en même temps que la demande, la publication de la demande est avancée et a lieu 18 mois à compter de la première DAD ; dans la pratique, aucun DUA ne peut donc être basé sur des connaissances dérivées d'une DAD.</p> <p>Des DUA ne sont envisageables que pour des activités réalisées à une date antérieure à la période de 18 mois précédant la publication de la demande, c'est-à-dire lorsque la déclaration a été déposée tardivement, impactant la publication anticipée de la demande, ce qui crée un intervalle entre la DAD la plus ancienne et le début de la période de 18 mois précédant la publication de la demande empêchant la naissance de DUA (p. 24).</p>	<p>Oui, les activités concernées peuvent être basées sur des connaissances qui étaient dans le domaine public au moment où elles ont commencé, par exemple des connaissances dérivées d'une DAD effectuée avec le consentement du déposant/du breveté (Annexe 3, p. 4).</p> <p>C'est un élément essentiel de ce qui caractérise le délai de grâce de type « filet de sécurité », car il incite à rapidement déposer une <u>demande</u> après une DAD (p. 10).</p> <p>Des droits d'usage antérieur peuvent également se fonder sur des connaissances non accessibles au public dérivées du déposant, si l'usage a commencé avec le consentement exprès ou tacite du déposant ("licence tacite"), en l'absence d'abus, notamment lorsqu'aucune obligation contractuelle ou implicite n'interdit à l'utilisateur antérieur d'utiliser ou de divulguer l'invention (Annexe 3, p. 4).</p>	<p>Il ne doit y avoir des DUA que si l'utilisateur antérieur a agi de bonne foi. Aussi la réponse serait-elle « oui », sous réserve de la bonne foi de l'utilisateur antérieur.</p> <p>(Découle de l'exigence de bonne foi, p. 5)</p>

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
Exceptions au principe des DUA tenant à la nature de l'entité titulaire du brevet ou au domaine technologique	Non (p. 25)	N/T	Non L'obtention de DUA doit être possible dans tous les domaines technologiques et pour les entités de tout type (p. 5).
Charge de la preuve que les activités antérieures justifient des DUA	Incombe à l'usager antérieur souhaitant bénéficier de DUA (p. 24)	Incombe à l'usager antérieur souhaitant bénéficier de DUA (Annexe 3, p. 3)	N/T
Portée des DUA Modification des réalisations	Dans la mesure où un tiers remplit les conditions pour bénéficier d'une exception d'usage antérieur concernant certaines des revendications du brevet, celle-ci doit permettre la poursuite de l'utilisation des inventions couvertes par ces revendications (p. 22).  L'exception ne s'étend pas aux réalisations qui n'étaient pas l'objet des activités concernées et constituent une contrefaçon des revendications du brevet (p. 25).	Seules des modifications mineures doivent être autorisées. Elles ne doivent pas affecter l'essence de l'invention exploitée.  L'usager antérieur ne doit pas nécessairement être autorisé à utiliser toutes les réalisations entrant dans le champ du brevet, il peut seulement continuer à exploiter les réalisations ou modes d'utilisation qu'il utilisait, ou qui avaient fait l'objet de préparatifs en vue d'une utilisation, à la date critique (Annexe 3, p. 3).	Les droits d'usage antérieur doivent être limités aux réalisations entrant dans le champ du brevet qui étaient utilisées avant la date critique ou à des « réalisations essentiellement similaires », et ne doivent pas s'étendre à l'intégralité du champ du brevet, au-delà de ce qui était utilisé ou avait fait l'objet de préparatifs d'usage (p. 5)  La question mérite d'être approfondie (p. 5).
Perte des droits		N/T	

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
	Oui, si l'usager antérieur abandonne l'utilisation de l'invention (p. 23)		Les DUA s'éteignent en cas d'abandon de l'usage de l'invention ou des préparatifs d'usage (p. 4)
Les DUA ne peuvent être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle ils sont attachés	Oui (p. 23 et 25)	Oui (Annexe 3, p. 3)	Oui (p. 5)
Possibilité de licences ?	Non (p. 23 et 25)	Non (Annexe 3, p. 3)	Non (p. 5)
Portée territoriale des DUA limitée au pays dans lequel l'usage antérieur/les préparatifs ont eu lieu.	Oui (p. 22)	Oui (p. 4 et Annexe 3, p. 5)	Oui (p. 4) *Dans le cas d'un brevet régional unitaire, les DUA s'envisagent comme une exception aux droits du breveté dans tous les territoires couverts par le brevet unitaire (p. 4).
<b>DEMANDES INTERFERENTES</b>	Elements Paper	Position sur l'harmonisation du droit des brevets (2018) (+ Annexes 4, 5 et 6)	Résolution sur les demandes interférentes (2018)
Déclarations de principe	Un ensemble cohérent de règles relatives aux demandes interférentes est nécessaire pour : empêcher la délivrance de plusieurs brevets pour des inventions essentiellement similaires ou des inventions identiques dans un même pays/une même région ; limiter le risque, pour les tiers, de faire l'objet de plusieurs actions dans un même pays/une même	On ne doit pas favoriser un demandeur et le placer dans une position plus favorable juste parce qu'il a été le premier à déposer : le deuxième déposant doit avoir les mêmes chances de protéger son invention, sous réserve que celle-ci soit brevetable compte tenu de l'état de la technique et que l'objet revendiqué ne	En raison des approches divergentes en matière de demandes interférentes, il n'est pas rare qu'une revendication jugée brevetable dans un système juridique ne soit pas brevetable dans un autre. En principe, l'harmonisation du traitement des demandes interférentes serait un point positif (p. 2)

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
	région ; garantir une portée de protection adéquate des inventions incrémentales (p. 7).	soit pas identique à celui revendiqué par le premier déposant (p. 7).  Dans le système du premier déposant, la seule chose à laquelle il faut veiller entre le premier et le deuxième déposant est d'éviter la double protection par brevet (p. 10).	
« Distance » entre les deux demandes, c'est-à-dire différence entre le contenu de la première demande et celui de la deuxième demande.	La deuxième demande « doit aller au-delà » de la nouveauté + « connaissances générales d'une personne de compétence ordinaire dans le domaine technique » (p. 10).  Les connaissances générales proviennent, entre autres, des informations contenues dans les manuels (p. 11).	Les demandes ne sont prises en compte que pour l'examen de la nouveauté, en vertu de la CBE (p. 10)*.  Pour la FICPI, c'est là l'approche la plus simple et la plus juste (p. 10). La FICPI considère en outre qu'il ne convient ni de considérer l'activité inventive ni d'élargir l'appréciation de la nouveauté en tenant compte des connaissances générales dans le domaine (p. 11).	Les demandes ne sont prises en compte que pour l'examen de la nouveauté* (p. 2). La norme applicable pour l'examen de la nouveauté doit être la même pour l'état de la technique secret et l'état de la technique publié (p. 2).
Principe du contenu global*	Oui (comme indiqué par l'IT3 depuis septembre 2020)	Oui (p. 11)	Oui  Le contenu global de la première demande, autre que l'abrégé, doit être considéré comme faisant partie de l'état de la technique opposable à la deuxième demande (p. 2).
Application de règles anti auto-collision	Oui (p. 10)  Les règles anti auto-collision permettent d'éviter qu'une demande	Non  Tous les demandeurs doivent être traités de la même manière.	Non (p. 2)  Sous réserve d'une pleine reconnaissance de droits de priorité

QUESTIONS	IT3	FICPI	AIPPI
	antérieure d'un déposant constitue un état de la technique secret opposable à une demande ultérieurement déposée par ce déposant. En revanche, toute demande antérieure du déposant constitue un état de la technique secret opposable à toute demande ultérieurement déposée par un tiers.	Pas besoin de règles anti auto-collision si des priorités multiples et partielles peuvent être reconnues pour une même revendication* (p. 10, 12 et Annexe 5, p. 15).	multiples et partiels pour une même revendication* (p. 2).
Interdiction de la double protection par brevet	On ne doit pas délivrer deux brevets ayant des revendications de portée identique (p. 9).	L'interdiction devrait être limitée aux revendications de portée identique des demandes simultanément en instance déposées par les mêmes demandeurs et ayant la même date de dépôt/de priorité (Annexe 4, p. 2).	N/T
Date à laquelle les demandes PCT deviennent des demandes interférentes et font partie de l'état de la technique secret.	Date de publication de la demande, comme pour toutes les autres demandes simultanément en instance (p. 10 et 11).	Date d'entrée dans la phase nationale/régionale (Annexe 6, p. 1)  Si la demande PCT n'entre pas en phase nationale/régionale, nul besoin d'éviter la double protection par brevet.	Date d'entrée dans la phase nationale/régionale (p. 3).