

## **REVISION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN** (Conférence diplomatique de novembre 2000)

La présente note a pour objet d'attirer l'attention sur les principales questions abordées par le projet de révision dans sa pénultième variante, le C.A. de l'OEB lui ayant apporté quelques modifications dans sa réunion d'octobre.

### **Article 22 Grande Chambre de recours**

Le principe du „filtrage“ indiqué dans les remarques explicatives est jugé bon. Cependant il n'apparaît pas dans le texte proposé. Et il est jugé que cet aspect important ne devrait pas être renvoyé au règlement d'exécution.

### **Article 33 Compétences du Conseil d'administration dans certains cas**

La dispositions figurant en 33.1.b sont en principe très bonnes, mais elles semblent devoir poser un problème lorsque les états signataires de la CBE ne sont pas signataires de l'accord international (cas de la Suisse pour la CE). Ce qui appellerait une ratification.

### **Article 35 Votes**

Les dispositions de l'article 135.3 (nouveau) jugées particulièrement importantes sont supportées par la FEMPI.

### **Article 52 Inventions brevetables**

La suppression de l'exclusion des programmes d'ordinateur en tant qu'invention est supportée. La définition générale des inventions brevetables comme „toute invention dans tous les domaines technologiques“ est cependant jugée dangereuse par les interprétations larges qui peuvent être données à cette qualification.

Voir à ce sujet VVP Rundbrief 2/2000, 47-52

On pourrait ainsi conclure que tous les programmes d'ordinateur sont brevetables ce qui n'est pas la solution souhaitée.

Il est suggéré d'expliciter la qualification „dans tous les domaines technologique“ par l'existence d'un effet technique, comme cela se trouve dans la jurisprudence sur la brevetabilité des programmes d'ordinateur.

### **Article 54 Nouveauté**

L'article 154.4 nouveau est une des modifications les plus importante dans la révision. Elle est entièrement supportée par la FEMPI.

La suppression de l'ancien §4 est jugée satisfaisante, bien que cela conduise à écarter l'application du principe d'exclusion de la double brevetabilité qui était à la base de cette précision

Vu son intérêt dans la pratique la solution proposée est jugée acceptable par la FEMPI. qui considère que l'on pourrait trouver sa justification dans la couverture générale du brevet telle qu'elle existe au moins virtuellement au moment du dépôt.

#### **Article 65 Traduction du brevet européen**

La traduction du brevet dans les langues nationales correspond en fait à une charge inutile lorsque le brevet est révoqué dans la procédure d'opposition.

Pour éviter cette charge, on pourrait envisager différentes solutions telles que le report de la date de départ du délais à la date d'expiration du délais d'opposition. Ou le remboursement des frais de traduction par l'OEB lorsque le brevet est révoqué (c'est à dire lorsque l'OEB a accordé le brevet à tort).

L'opportunité de faire de telles propositions devrait être l'objet d'un examen critique.

#### **Article 68 Effets de la révocation ou de la limitation du brevet européen**

Le texte devrait indiquer clairement que dans le cas de nullité (prononcée par une instance nationale) la disparition des effets prévus se limite à la désignation du pays concerné.

#### **Article 69 Etendue de la protection**

Même remarque que pou l'article 68 en ce qui concerne les suite de la procédure de nullité.

En ce qui concerne le **protocole interprétatif de cet article**, la nouvelle rédaction est approuvée sans réserve et est jugée de la plus grande importance, compte tenu des divergences qui sont apparues dans la jurisprudence sur cette question.

Voir GRUR 2000, 459-468.

#### **Article 90 Examen lors du dépôt quant à certaines irrégularités**

Il y a lieu de distinguer entre l'existence d'une irrégularité autre que celle concernant le droit de priorité et cette dernière.

Lorsqu'il n'est pas remédié à l'irrégularité, dans le premier cas il y a rejet, dans le second cas il y a simplement perte du droit de priorité

Le texte révisé 90.5 devrait être modifié en conséquence

#### **Article 99 Opposition**

L'obligation de motiver l'opposition qui se trouvait dans l'ancien article 99.1 a été supprimée. La FEMPI qui suppose que cette obligation se trouvera encore dans le règlement d'exécution juge que cette disposition est importante et devrait à ce titre apparaître dans la Convention.

#### **Article 95** Prorogation du délais de présentation de la requête en examen

La disparition de la possibilité de l'examen différé est supportée dans son principe.

#### **Article 101** Examen de l'opposition. Révocation ou maintien du brevet européen

Comme l'ancienne version qui introduisait la notion de recevabilité définie seulement dans le règlement d'exécution. (R 56 et 65), cet article ne définit pas la recevabilité

Il s'agit d'un concept jugé important qui devrait apparaître dans le texte de la Convention. D'autre part, l'accord du breveté sur le texte modifié, qui apparaissait dans l'ancien article 102.3.a, est un principe important de la procédure devant l'OEB qui devrait à ce titre se trouver dans la Convention elle-même..

Les autres modification introduisant la notion d'un seul motif d'opposition valable sont jugées bonnes.

#### **Article 104** Frais

L'abus de procédure qui est indiscutablement une faute grave devrait, sauf excuses légitimes sérieuses, être toujours sanctionné par une répartition des frais. Dans cette perspective il serait souhaitable que ce motif soit expressément indiqué dans la Convention .

Il devrait également être précisé que la répartition des frais pourrait s'étendre dans ce cas au frais à venir d'une des parties, consécutifs à une faute grave de l'autre partie.

#### **Article 105** Intervention du contrefacteur présumé

Suivant les remarques explicatives donnés pour l'article 105a (§ 1) la procédure de limitation est une procédure ex parte. Ce qui exclurait que le contrefacteur présumé puisse être partie à la procédure de limitation.

S'il n'en était cependant pas ainsi il conviendrait d'étendre la possibilité d'intervention également dans la procédure de limitation.

#### **Article 105a à 105c** Procédure de limitation ou de révocation

En dehors de la remarque précédente il convient de noter que la procédure de limitation n'est pas limitée dans le temps, comme cela est confirmé dans les remarques explicatives (§1)

Elle pose plusieurs problèmes délicats qui devraient être l'objet d'un examen complémentaire attentif. En particulier dans ses rapports avec la procédure d'opposition et les procédure de nullité au plan national.

#### **Article 106** Décisions susceptibles de recours

L'article 106.2 ancien (reporté au règlement d'exécution) est une disposition importante qui devrait être maintenue dans le texte de la Convention.

**Article 112a** Requête en révision par la Grande Chambre de recours

L'introduction de cet article est totalement supportée par la FEMPI.

Il apparaît cependant que le non respect de règles fixées par la Grande Chambre devrait être un des motifs de l'ouverture de la procédure. Cela pourrait éventuellement se faire en indiquant que ce motif est considéré être une faute grave de procédure.

Par ailleurs, les motifs indiqués dans les remarques explicatives devant pensons nous être énumérés au moins à titre exemplatif, dans le texte de la Convention lui-même et non indiquées dans le règlement d'exécution, ou laissées aux définitions données par la jurisprudence.

**Article 134**

La possibilité de réinscription ouverte par l'ancien article 134.3 a été à notre avis supprimé à tort.

Elle devrait être réintroduite.

**Article 134a** Institut des mandataires près l'Office européen des brevets

La FEMPI accueille très positivement l'introduction de l'article 134a.1.d

**Article 138** Nullité des brevets européens

L'article 138.3 apporte une clarification jugée très importante pour la possibilité de modifier les revendication dans une procédure de nullité nationale.

Elle devrait impérativement être maintenue

**Article 149a** Autres accords avec les Etats contractants

L'introduction de l'article 149.a.2 est jugée d'une très grande importance pour son impact sur l'harmonisation des jurisprudences.

**Article 164** Règlements d'exécution et protocoles

Suivant cet article le règlement de procédure des Chambres de recours et celui de la Grande Chambre ne feraient pas partie de la Convention. Ce qui nous semble anormal.

On pourrait résoudre cette question par modification de l'article, ou en faisant de ces règlements une partie du règlement d'exécution.