

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

## **Examen des points susceptibles de commentaires par la FEMPI**

Le projet de révision de la Convention sur le Brevet Européen présenté par le Président de l'Office Européen des Brevets (document CA/100/00) s'attache à régler des questions de natures très différentes.

On y trouve ainsi

1. Des propositions pour le règlement d'un certains nombre de **questions fondamentales**,
  - matérialisant des interprétations jurisprudentielles,
  - correspondant à des mises en accord avec d'autres conventions.
  - ou encore correspondant à des adaptations importantes dans leur principe, et unanimement souhaitées.
2. Des propositions consistant à **reporter un maximum de points au règlement d'exécution**, apparemment pour faciliter les modifications ultérieures éventuelles de la Convention.
3. Des propositions concernant des **modifications de nature secondaire**.
4. Des propositions d'**amélioration de la forme du texte**, ne modifiant pas le fond des articles.
5. Des propositions de simple mise à jour consistant essentiellement à **supprimer des dispositions devenues caduques**

Les propositions de commentaires données ci-après se limitent aux questions indiquées ci-avant en 1), 2), et 3), **lorsque des modifications sont apparues souhaitables**.

Elles sont complétées par l'indication de modifications possibles de certains articles qui n'apparaissent pas dans les propositions de révision. Et qu'il eut été, pensons nous, souhaitable de traiter.

Elles sont données comme dans le projet de l'OEB par rapport aux articles concernés.

Elles sont par ailleurs regroupées en trois groupes.

### **QUESTIONS ADDITIONNELLES**

### **QUESTIONS DE BASE**

### **QUESTIONS COMPLEMENTAIRES**

## I. QUESTIONS ADDITIONNELLES

### 1. Article 111

Sans aller jusqu'à envisager que le renvoi n'est pas souhaitable il apparait qu'il serait utile de préciser que dans le cas de renvoi à la première instance ce renvoi ne rouvre pas nécessairement la procédure sous tous ses aspects possibles, mais que, à la volonté de la chambre la mission de l'instance de renvoi devrait pouvoir être limitée (ce serait une sorte de renvoi préjudiciel) et que l'instance de renvoi serait dans ce cas liée par la mission fixée par la chambre.

On notera également que le motif souvent invoqué d'ouvrir le droit à deux instances ne doit pas être confondu avec le principe du double degré de juridiction. La première instance de l'OEB étant comme l'a dit la Grande Chambre une instance judiciaire alors que les divisions d'examen et d'opposition sont des instances administratives.

Tout comme il est dit dans l'article 111.2 que l'instance de renvoi est liée par les motifs et le dispositif de la chambre ayant prononcé le renvoi, il semblerait également utile de préciser (comme cela a été dit par les chambres dans leur jurisprudence), que la division d'opposition n'est pas liée par la décision de la chambre dans un recours concernant une décision de la division d'examen (ou de la section de dépôt) relative au même dossier.

### 2. Article 114

Après de nombreuses années de controverse en Allemagne il y a finalement été reconnu que le principe dispositif d'application général en droit civil était applicable dans les procédures concernant les oppositions portées devant le Bundespatentgericht et le Bundesgerichtshof tout en tenant compte que la question de base ne relève pas du droit civil mais du droit administratif (voir GRUR 1996, 390-399)

Sans aller jusqu'à envisager un remaniement fondamental de cet article 114 pour le mettre en conformité avec ce principe dispositif, il semble bien qu'une adaptation réglant les oppositions apparentes entre les deux parties de cet article (souvent invoquées par certaines chambres) serait souhaitable.

A cet effet on pourrait réserver l'Article 114.1 à l'exposé du principe et l'Article 114.2 à la mention des solutions données à certaines situations particulières.

La partie 114.1 nouvelle se lirait: „ (1) Au cours de la procédure, l'Office Européen des brevets procède à l'examen d'office des faits dans les limites qu'il juge appropriées pour chacune de ses instances“.

La partie 114.2 nouvelle se lirait: „(2) Cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués, ni aux demandes présentées par les parties, et il peut être fait sans tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile“.

### **3. Article 164**

Dans l'état actuel des choses la seule référence faite au règlement de procédure des chambres et celui de la Grande Chambre se trouve à la règle 11. où il est indiqué quelles sont les autorités chargées d'arrêter ces règlements.

Ces règlements ne font donc ainsi formellement pas partie de la Convention comme le règlement d'application (article 164) et on pourrait s'interroger sur leur applicabilité aux parties.

Il apparaît ainsi souhaitable de prévoir que ces règlements de procédure fassent également partie de la Convention. Ce qui pourrait se faire en indiquant que ces règlements sont partie du règlement d'application

## II. QUESTIONS DE BASE

### 1. Renvois au règlement d'application

Il y aurait lieu d'examiner dans quelle mesure ces renvois faits en grand nombre risquent de rendre des modifications trop aisées sans que l'on ait la garantie que ces modifications soient l'objet d'un examen suffisant, et qu'elles soient acceptables pour les états contractants.

C'est d'ailleurs un principe général que les lois et conventions ne doivent pas être révisées avant un délai assez long de manière à en assurer la solidité. Les adaptations nécessaires se faisant par les interprétations jurisprudentielles (exemple dans la CBE: la deuxième indication thérapeutique).

Il y aurait lieu de garder dans la convention elle-même tous les principes de base. Le règlement d'exécution restant essentiellement un moyen de fixer les détails nécessaires à la bonne application de la Convention. Et non un moyen de l'amender (voir A 164.1 nouveau).

### 2. Article 52 (inventions brevetables - non exclusion des programmes d'ordinateur)

Pas de remarque sur la suppression de l'exclusion „programmes d'ordinateurs“ dans A.52.2.c et du report de A. 52.4 dans A.53.

Par contre l'introduction de „dans tous les domaines technologiques“ qui devrait distinguer les créations esthétiques des inventions apparaît ne pas bien marquer cette différence. Le concept d'effet technique beaucoup plus précis, et souvent utilisé nous apparaît beaucoup mieux indiqué.

Comme il s'agit essentiellement de tenir compte de l'accord relatif aux ADPIC l'expression „dans tous les domaines techniques“ devrait être maintenue (sous réserve d'adaptation de traduction) mais elle pourrait être complétée par un complément explicatif faisant apparaître la notion d'effet technique.

### 3. Article 101a (recevabilité)

Il faut tout d'abord noter que la „recevabilité“ n'a pas été définie. L'introduction de cette définition (éventuellement dans cet article) est jugée souhaitable.

Par ailleurs il est dit que si au moins un des motifs d'opposition s'oppose au maintien du brevet la division d'opposition examinera l'opposition.

Ne serait-il pas mieux de définir la recevabilité en y incluant ce critère d'un minimum d'un motif valable et de soumettre l'examen à la recevabilité.

On pourrait également de cette manière exclure de l'examen les motifs d'opposition non „recevables“, ce qui clarifierait la procédure, et permettrait de l'accélérer.

#### **4. Article 104 (répartition des frais)**

L'abus de droit, en particulier par introduction tardive de nouveaux éléments, devrait nous devoir systématiquement conduire à mettre les frais consécutifs à cet abus de droit (aussi bien ceux engagés et ceux à venir) à charge de l'auteur de cet abus.

De cette manière les introductions tardives seraient certainement réduites à des circonstances exceptionnelles et l'effet de l'introduction tardive pourrait produire normalement ses effets, sans apparaître comme un procédé dilatoire.

#### **5. Article 105a (Procédure de limitation)**

Cet article nous apparaît justifié, bien qu'il constitue un renversement de jurisprudence

Cependant la rédaction proposée ne contient pas de limitations dans le temps comme pour l'opposition. Ce point mériterait discussion.

Il n'est non plus prévu d'intervention de tiers, ce qui nous semblerait devoir être le cas.

#### **6. Article 112a (révision)**

L'introduction d'un tel article est jugée souhaitable.

Elle pourrait également conduire à renforcer le poids des décisions de la Grande Chambre en introduisant explicitement comme motif de révision le non respect des décisions de la Grande Chambre.

Ce dernier point nous apparaît même comme une question fondamentale car il n'existe aujourd'hui, aussi bien dans la CBE en vigueur que dans les propositions faites, aucune sanction pour toute déviation par rapport aux règles fixées par la Grande Chambre.

### **III. QUESTIONS COMPLEMENTAIRES**

#### **1. Article 54.4 (ancien)**

L'ancienne rédaction de cet article avait comme fondement l'exclusion de la double brevetabilité.

Celui-ci étant en quelque sorte dépassé, ne serait il pas préférable de ne pas modifier cet article et de prévoir que la division d'examen donnera ses conclusions sur cette question à titre indicatif. Une décision définitive étant alors possible dans le cadre de l'opposition.

#### **2. Article 65.2 (traductions)**

Au moment où les frais de traduction sont âprement discutés on peut s'interroger sur le problème de la traduction de brevets révoqués (ou amendés) au terme de la procédure d'opposition.

Trois solutions pourraient être envisagées:

1. Retour à l'ancienne pratiques de l'Office allemand avec publication d'un „brevet provisoire“ et du brevet définitif après expiration du délais d'opposition ou de la procédure d'opposition.
2. Frais de traduction initiaux remboursés par l'OEB (sur demande justifiée) si le brevet est révoqué ou amendé. Sur la fondement que cette modification est la conséquence d'une erreur de l'OEB dans l'octroi du brevet.
3. Délais de production de la traduction ayant comme point de départ la fin du délais d'opposition, ou la fin de la procédure d'opposition. Ce qui pose le problème de l'exercice du droit conféré au brevet pendant l'extension de la période laissée pour la production de la traduction.

#### **3. Article 95 (examen différé)**

La suppression de cet article est en soi une bonne chose.

Son maintien permettrait cependant de régler des situations de crises qui peuvent toujours se présenter.

#### **4. Article 99 (délais d'opposition)**

La question d'une réduction du délai d'opposition ne se pose-t-elle pas. En particulier dans la perspective de l'accélération des procédures, ~~et de~~ celle des actions en nullité au plan national se déroulant parallèlement aux oppositions, qui sont de plus en plus fréquentes.

#### **5. Article 135**

Il convient de noter que la plupart des pays ont exclu cette reprise de la procédure nationale. Cette situation étant d'ailleurs invoquée par les chambres comme un déséquilibre justifiant le renvoi au bénéfice du breveté.

~~Sur~~ sur le plan des principes, cette disposition est bonne, elle est en pratique inopérante dans la plupart des cas.

Doit-elle être maintenue dans ces conditions (voir A 68 basé sur l'existence de procédures nationales de nullité avec effet ex tunc. Dont le maintien ne peut être évidemment garanti)

## ANNEXE

### 1. Index des commentaires proposés

Article 52	II	2
Article 54.4	III	1
Article 65.2	III	2
Article 95	III	3
Article 99	III	4
Article 101a	II	3
Article 104	II	4
Article 105a	II	5
Article 111	I	1
Article 112a	II	6
Article 114	I	2
Article 135	III	5
Article 165	I	3
Règlement d'exécution	II	1

### 2. Propositions de l'OEB les plus significatives

Article 11	Nomination de juristes nationaux en qualité de membre de la Gde Chambre
Article 35	Unanimité requise pour les votes du Conseil sur les questions 8e et 10e partie
Article 52	Inventions brevetables (prog. ordinateur, ...)
Article 54	2me indication thérapeutique (ancien article 54.5)
Article 54	nouveauté vis à vis d'un document intercalaire (ancien article 54.4)
Article 68	revocation du brevet européen en cas de nullité
Article 69compléments	Equivalents Effet des déclarations du titulaire
Article 105a	Limitation
Article 105b	Limitation
Article 112a	Révision
Article 123	Modifications
Article 134.3.c	Obligation de confidentialité du mandataire
Article 138.3	Droit à modification des revendication en procédure nationale de nullité
Article 149.9	Compatibilité entre CBE et autres accords internationaux.

### 3. Propositions additionnelles

Article 111	voir	I	1
Article 114	voir	I	2
Article 164	voir	I	3