

L'entrée en vigueur de la CBE 2000

JEAN-CHRISTOPHE GALLOUX

PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS (PARIS II)

ERNEST GUTMANN

CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

BERTRAND WARUSFEL

PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ DE LILLE II

AVOCAT

I. Introduction : historique et mise en œuvre

Par une décision en date du 24 février 2000, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets avait convoqué une conférence des États contractants en vue de la révision de la CBE, pour se tenir du 20 au 29 novembre 2000 à Munich. Le projet de révision avait été lancé dès 1998 par le Conseil d'administration et la Conférence intergouvernementale de Paris de juin 1999¹ avait fixé un mandat précis pour le cadre de cette révision qui s'annonçait par avance ambitieuse. Deux raisons la motivaient. En premier lieu la nécessité de réexaminer en profondeur l'ensemble des dispositions de la CBE à la lumière d'un peu plus de vingt années de pratique (la CBE est entrée en vigueur le 7 octobre 1977) étant observé que le texte lui-même remonte, dans son inspiration, aux années soixante, mais aussi à la lumière du droit international en vigueur (l'accord ADPIC) ou en cours d'élaboration (le Traité sur le droit des brevets [PLT]). En second lieu, l'élargissement de l'Organisation qui comptera trente-quatre membres au 1^{er} janvier 2008. Les propositions de révision ont été largement discutées tant au sein du Conseil d'administration que dans des forums extérieurs². Les documents préparatoires ont été arrêtés par décision du même Conseil d'administration du 7 septembre 2000³. L'essentiel de la révision était constitué par quelques cent propositions visant à modifier les dispositions de la Convention. Il était apparu, dès avant l'ouverture de la Conférence diplomatique, que toutes ces propositions ne pouvaient être adoptées, même si elles avaient réuni un large consensus autour d'elles parmi les professionnels : certaines d'entre elles posaient manifestement des problèmes politiques.

Un certain nombre de sujets étaient devenus, pour des raisons d'actualité, trop sensibles : leur discussion a été prudemment renvoyée à une conférence ultérieure. On y retrouve bien entendu les questions relatives aux

inventions biotechnologiques et à la brevetabilité des programmes d'ordinateur. Pour les premières, la Conférence n'avait pas hésité à convier, en qualité d'observateur, le groupe activiste Greenpeace dont deux représentants ont pu exprimer leur point de vue oralement et par écrit devant l'assemblée plénière. La Conférence s'est abritée derrière l'Union européenne qui s'est vue reconnaître « un rôle directeur au plan politique et législatif dans ce domaine ». Devant les réticences de certains de ses pays membres à transposer la directive 98/44 du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques (qui aurait dû intervenir le 31 juillet 2000), la Conférence a préféré renvoyer à des jours meilleurs une évolution de la Convention, ce qui se traduit ainsi en langage diplomatique : « il conviendrait également de procéder à une nouvelle analyse du contexte approprié de la Convention dans lequel doivent s'inscrire certaines dispositions, par exemple en ce qui concerne les inventions biotechnologiques » (Résolution de la Conférence, § 2 *in fine*). Ce report n'emporte aucune conséquence pratique au plan de la délivrance de titres dans ce domaine puisque, par décision du 16 juin 1999⁴, le Conseil d'administration de l'OEB a modifié le règlement d'exécution de la CBE en vue d'y intégrer les dispositions de la directive communautaire 98/44 du 6 juillet 1998. Pour les logiciels, le blocage pouvait paraître plus surprenant puisque même l'Union européenne avait annoncé un soutien au projet de modification de la CBE ; mais au final les réticences de la Conférence n'ont fait que devancer



1. JO OEB 1999, p. 545.

2. V. sur ce point le communiqué du Président de l'Office en date du 24 mars 2000.

3. Doc. MR/1/00 pour le projet de règlement intérieur ; MR/2/00 pour la proposition de base ; MR/3/00 pour le projet d'acte de révision et MR/4/00 pour le projet d'acte final.

4. V. J. Azéma et J.-C. Galloux, chronique de propriété industrielle : *RTD com.* n° 2000-1.

celles des Communautés européennes puisque la proposition de directive déposée le 20 février 2002⁵ a été rejetée par le Parlement européen lors du vote du 6 juillet 2005. La question du délai de grâce a été également mise de côté : l'OEB a simplement demandé une étude à deux experts (Jan Galama et Joseph Straus). Le dernier sujet non abordé par la Conférence diplomatique concerne le brevet communautaire : il rejoint les deux précédents à l'ordre du jour de la prochaine Conférence. Il n'y avait pas d'autre solution car l'actualité dépendait du Sommet de Nice qui devait prendre place au mois de décembre suivant. Là encore, la Conférence a joué de sagesse : il apparaît que le dossier du brevet communautaire n'a guère avancé depuis sept ans.

La loi 2007-1475 du 17 octobre 2007⁶ a autorisé la ratification et l'instrument de ratification a été déposé le 7 décembre 2007. La CBE 2000 est entrée en vigueur le 13 décembre 2007 à l'exception des dispositions d'application immédiate ; tel est le cas des articles 16 à 18 nouveaux relatifs aux sections de dépôt, de recherche et d'examen, les nouvelles règles financières fixées par les articles 35, 37, 38, 42 et 50 modifiés, le Protocole sur la « centralisation » et les règles qui l'accompagnent sur les effectifs du département de La Haye, l'établissement du nouveau texte « consolidé » de la Convention (art. 3 de l'acte de révision) et, en toute logique, l'article 7 de l'acte de révision concernant les dispositions transitoires.

Au titre de ces dernières, il est précisé que le texte révisé de la Convention ne s'appliquera qu'aux demandes de brevet déposées postérieurement à son entrée en vigueur ; toutefois, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets pourra en disposer autrement⁷ ; c'est ce qui a été d'ailleurs décidé très largement, de sorte que le principe énoncé à l'article 7 a été pour l'essentiel vidé de sa substance. En effet, par décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001⁸, les dispositions des articles 14 (3) à 14 (6), 51, 52, 53, 54 (3) et 54 (4), 61, 67, 68, 69 (ainsi que le protocole interprétatif de l'article 69), 70, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 129, 133, 135, 137 et 141 sont applicables aux demandes de brevet européen pendantes ainsi qu'aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur. Toutefois, l'article 54 (4) du texte de la Convention en vigueur avant cette date continue de s'appliquer à ces demandes et brevets et l'article 54 (5) est applicable aux demandes de brevet européen pendantes à la date de son entrée en vigueur, dans la mesure où la décision de délivrance du brevet n'a pas encore été prise. Les articles 65, 99, 101, 103, 104, 105, 105 *bis* à *quater* et 138 sont applicables aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur ainsi qu'aux brevets européens délivrés pour les demandes de brevet européen pendantes à cette date. L'article 112 *bis* est applicable aux décisions des Chambres de recours prononcées à compter de sa date d'entrée en vigueur. Les articles 121 et 122 sont applicables aux demandes de brevet européen pendantes ainsi qu'aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur, dans la mesure où les délais pour

présenter la requête en poursuite de la procédure ou en requête en *restitutio in integrum* n'ont pas encore expiré à cette date. Les articles 150 à 153 sont applicables aux demandes internationales pendantes à la date de leur entrée en vigueur. Toutefois, les articles 154 (3) et 155 (3) de la Convention en vigueur avant cette date continuent de s'appliquer à ces demandes. Quelque fastidieuse que puisse paraître cette énumération, il faut être gré au Conseil d'administration de l'OEB d'avoir réglé dans le détail les conflits de loi dans le temps, ce que rendait nécessaire le délai important écoulé entre l'adoption de la CBE 2000 et son entrée en vigueur. Il s'agit là d'un bel exemple de souci de la sécurité juridique que l'on peut mettre en parallèle avec la récente loi française du 30 octobre 2007 portant transposition de la directive 48/2004 renforçant la lutte contre la contrefaçon, qui ne comprend, à l'inverse, aucune mesure transitoire...

Le règlement d'exécution de la CBE 2000 devait être révisé à la suite de l'adoption de la CBE 2000. Cette révision s'est effectuée en deux temps. Une première série de modifications a été adoptée par le Conseil d'administration de l'OEB par décision du 12 décembre 2002. D'importants travaux préparatoires se sont déroulés entre 2002 et 2006, couronnés par une consultation du public, à la suite desquels un nouveau règlement a été adopté par décision du 7 décembre 2006⁹. Le 3 avril 2007, le Président de l'OEB a décidé de modifier les directives d'examen en conséquence de la prochaine entrée en vigueur de la CBE 2000 et de la modification du règlement d'exécution. Ces nouvelles directives d'examen ont été publiées en décembre 2007.

Quatre-vingt-onze articles sur les cent-soixante-dix-sept que compte la Convention ont été modifiés (art. 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 33, 35, 37, 38, 42, 50 à 54, 60, 61, 65, 67 à 70, 75 à 80, 86 à 88, 90, 92 à 94, 97 à 99, 101, 103 à 106, 108, 110, 115, 117, 119 à 124, 127 à 130, 133 à 135, 137, 138, 140, 141, 150 à 153, 164) ou abrogés (art. et 7, 91, 95, 96, 102, 126, 136, 154 à 163, 167) tandis que sept articles y ont été ajoutés (4 *bis*, 105 *bis*, 105 *ter*, 105 *quater*, 112 *bis*, 134 *bis*, 149 *bis*).

Les principales innovations s'articulent autour des quatre thèmes suivants : le plan institutionnel (II), les conditions de fond de la brevetabilité (III), la procédure de délivrance (IV), et la portée du droit de brevet européen (VI).

Compte tenu de l'importance de la réforme à laquelle procède la CBE 2000, les développements qui suivent n'ont pas d'autre ambition que d'en offrir un panorama, sauf l'introduction de la procédure de limitation qui donnera lieu à des développements plus étoffés



5. COM(2002) 92 final : JOUE 25 juin 2002, n° C 151.

6. JO 18 oct. 2007, n° 242, p. 17169 sq.

7. Art. 7 point 2 de l'acte de révision.

8. V. JO OEB 2007, n° 1, éd. Spéciale, p. 197 sq.

9. JO OEB 2007, n° 1.

en raison de son intérêt pour le contentieux du brevet, sans oublier aussi la nouvelle requête en révision (V).

II. Les réformes institutionnelles

La Convention sur le brevet européen étant à la fois une norme de droit international public organisant une institution (l'Organisation européenne des brevets) et établissant un droit matériel des brevets, on retrouve dans la réforme de la CBE 2000 des dispositions d'organisation de l'OEB destinées à améliorer la performance de l'organisation européenne des brevets.

Est instituée une conférence ministérielle, composées des ministres des États contractants, qui « se réunit au moins tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l'Organisation et au système du brevet européen » (nouvel art. 4 *bis*). Cette conférence régulière prendra ainsi la suite des conférences de Paris et de Munich qui ont permis d'aboutir à l'adoption de la CBE 2000. Au-delà de la facilité d'organisation, on perçoit bien la volonté des États membres d'assurer à l'avenir une maîtrise politique plus étroite sur l'OEB, ce qui fait écho aux critiques parfois adressées à l'organisation européenne soupçonnée de s'autogérer d'un simple point de vue technique hors de tout contrôle démocratique.

Mais le même souci de faciliter l'adaptation régulière du système européen des brevets a inspiré une modification de l'article 33 de la CBE qui donne désormais au Conseil d'administration le pouvoir de modifier par lui-même, sans recours à une conférence diplomatique, le contenu des parties de la CBE relatives au droit substantiel des brevets et à la procédure de délivrance. Cela sera possible pour assurer la conformité de la CBE « avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets » (art. 33 *b*). Et cette procédure dérogatoire sera encadrée par des conditions strictes, en particulier l'exigence d'une unanimité des membres du Conseil d'administration et la possibilité pour un État membre de se soustraire à la modification décidée dans un délai de douze mois, comme cela est désormais prévu par l'article 35 (3).

C'est également pour permettre au système européen des brevets de continuer à évoluer qu'un nouvel article 149 *bis* prévoit désormais la possibilité de compléter la Convention de Munich par des textes internationaux connexes. Cet article reconnaît le droit de « tous les États contractants ou de plusieurs d'entre eux de conclure des accords particuliers sur des questions relatives aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens qui, en vertu de la présente convention, relèvent du droit national ». Et pour être parfaitement clair, l'article cite en particulier des accords qui seraient relatifs à l'unification du contentieux des brevets en Europe et ceux qui seraient relatifs aux exigences de traduction des brevets européens. Autrement dit, la CBE 2000 a d'ores et déjà prévu la possibilité d'articuler la Convention avec le Protocole de Londres relatif à

l'allègement des traductions (très récemment ratifié par la France, par la loi du 17 octobre 2007¹⁰) ou avec un possible futur accord sur la juridiction européenne unique (c'est-à-dire, le projet EPLA)¹¹.

Enfin, les praticiens des procédures devant l'OEB se souviennent que l'Office s'est engagé il y a quelques années dans son programme de réorganisation interne dit « BEST » (*Bringing Examination and Search Together*). Ce programme vise à rapprocher les phases d'examen et de recherche, que la Convention de Munich dans sa version initiale avait distinguées fonctionnellement mais aussi géographiquement (en confiant l'examen aux divisions installées à Munich, alors que les recherches étaient menées depuis le centre de La Haye). La CBE 2000 confirme ce décloisonnement de ces deux étapes de la procédure en réécrivant les articles 16 à 18, de façon notamment à supprimer toute référence contraignante à toute localisation précise.

III. Les conditions de brevetabilité

A. Compatibilité avec l'accord ADPIC

Le domaine de la brevetabilité a fait l'objet d'un toilettage destiné à rendre le texte de la CBE compatible avec l'accord ADPIC. C'est ainsi que l'article 52 modifié reprend les termes de l'article 27 de ce dernier texte : « Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ». L'article 52 (2) de la CBE 2000 n'a pas été modifié puisque la proposition du Comité des brevets et du Conseil d'administration d'exclure les programmes d'ordinateurs de cet article a été refusée. De manière qui peut paraître logique¹² le paragraphe (3) de l'article 52 qui déniait aux méthodes thérapeutiques et diagnostiques le caractère d'invention a été supprimé : il figure désormais à l'article suivant (art. 53 « exceptions à la brevetabilité ») dans un nouveau paragraphe *c*). Cette modification n'est peut être pas si innocente. En effet, la pratique de l'OEB considérait, sous l'empire du texte ancien, que l'on ne devait nullement se poser la question de la brevetabilité de telles méthodes nonobstant leur caractère parfois technique puisque la CBE les réputait de façon irréfragable dénuées d'application industrielle¹³. En d'autres termes, l'exclusion nous

10. Loi n° 2007-1477 du 17 oct. 2007 autorisant la ratification de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens : *JO* 18 oct. 2007, n° 242, p. 17170.

11. Sur ce « European Patent Litigation Protocol », v. A. Casalonga, *Le contentieux futur du brevet européen. Enfin une solution* : *Prop. intell.* 2006 n° 20, p. 253 *sq.*

12. En ce sens, J.-M. Mousseron, p. 243 ; J. Schmidt-Szalewski et J.-L. Pierre, n° 105 ; Foyer et M. Vivant, p. 131.

13. V. notamment, CRT, 11 janv. 1994, T 820/92 : *JO OEB* mars 1995 point 5.4, p. 113.

semble plus décisive dans le cadre ancien que dans le nouveau : on sait de quelle manière les exclusions de brevetabilité « simples » de l'article 53 de la CBE et en particulier de l'alinéa *b*) ont été tellement rabotées par les Chambres de recours de l'OEB (auxquelles ont succédé la directive communautaire 98/44 précitée et le règlement d'exécution de l'OEB) qu'elles se réduisent à presque rien. Celles-là vont-elles suivre le même chemin que celles-ci ?

Dans le même article 53, l'alinéa *a*) a été également modifié pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article 27 (2) de l'accord ADPIC¹⁴ : « l'exploitation commerciale » de l'invention remplace « la publication ou la mise en œuvre » de l'invention pour la prise en considération des atteintes à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Les nouveaux termes apparaissent plus étroits que ceux qu'ils remplacent (l'exploitation commerciale de l'invention implique sa mise en œuvre mais pas l'inverse ; dans tous les cas il y aura publication de l'invention soit au niveau de la demande soit à celui de la délivrance du titre).

B. Le critère de nouveauté revisité

L'article 54 de la CBE relatif à la nouveauté a été remanié d'une part (alinéa 3 et 4, 5 pour tenir compte des modifications apportées à l'article 93 (« Publication de la demande de brevet européen ») et à l'article 52 (4) (devenu pour partie 53 *c*)) mais aussi pour supprimer une source d'ambiguïté, et, d'autre part pour affiner la définition de l'état de la technique (nouveaux alinéas (4) et (5)) liée à la possibilité de protéger une seconde application médicale ou thérapeutique¹⁵. Les modifications apportées à l'article 93 se répercutent inévitablement sur l'article 60 (« Droit au brevet européen »). Pour tenir compte du fait que la désignation effective des pays dans lesquels une protection est souhaitée ne s'effectue plus au moment du dépôt, l'article 54 (4) ancien (et la règle 23 *bis* du règlement d'exécution relative aux demandes antérieures devenue la règle 38 de la CBE 2000 relative aux revendications différentes dans les États désignés) sont supprimés, de sorte que conformément à l'article 54 (3) de la CBE maintenu inchangé, toute demande de brevet européen antérieure intercalaire tombant sous le coup de l'article 54 (3) de la CBE devient opposable au titre de la nouveauté pour l'ensemble des États contractants.

C. La brevetabilité de la deuxième application thérapeutique

S'agissant de l'article 54 (5) de la CBE 2000, le nouveau texte précise désormais : « Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article 53 *c*), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique ». Cette rédaction permet désormais d'envisager la brevetabilité de la deuxième application thérapeutique¹⁶, du moins des revendications du

type dit « Suisse » qui avait été avalisé par la Grande Chambre de recours¹⁷ « Utilisation d'une substance A pour le traitement d'une maladie B » ou « Substance A pour le traitement de la maladie A ». La nouvelle rédaction est de nature à dissiper bien des incertitudes juridiques car plusieurs juridictions nationales ne suivaient pas l'interprétation audacieuse de la Grande Chambre de recours¹⁸. Il faudra attendre la modification législative française pour infléchir la décision de la Chambre commerciale du 26 octobre 1993¹⁹ qui avait rejeté cette possibilité sur la base du texte ancien.

IV. La procédure de délivrance

A. Modification du régime des langues

Le régime des langues a été modifié (art. 14) pour être mis en accord avec l'article 5 du PLT. La définition de la langue de dépôt se trouve transférée à l'alinéa second de cet article. Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, elle doit être traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d'exécution (CBE 2000, règle 6 (1)). Si la traduction requise n'a pas été produite dans les délais, la demande est réputée retirée (art. 90 (3)). Les demandes de brevet et les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de procédure (langue du dépôt ou de la traduction du dépôt, parmi l'allemand, l'anglais et le français), seules les revendications étant traduites dans les deux autres langues officielles de l'OEB. Les modalités de traduction du brevet européen évoquées à l'article 65 s'en trouvent également changées (le point de départ du délai de trois mois pour produire ce document est uniformément fixé à compter de la date de publication au *Bulletin européen des brevets* de la mention de délivrance ou des modifications, le cas échéant) de même que, notamment, les modalités pratiques de revendication de priorité (art. 88). Au total, il sera possible à l'avenir de déposer une demande de brevet européen dans n'importe quelle langue et de ne produire une traduction dans l'une des langues officielles de l'Office qu'à un stade ultérieur.



14. Repris à l'article 6.1. de la directive 98/44 du 6 juillet 1998.

15. A. Hunt, La convention sur le brevet européen et la brevetabilité des applications thérapeutiques des substances connues : *Ann. prop. ind.* 1986, p. 358 ; C. Peyraudeau, *La Convention sur le brevet européen*, Litec, Ceipi, préf. Y. Reboul, 1999, p. 135.

16. E. Gutmann, chron. Créations techniques : *Prop. intell.* 2001, n° 1, p. 77.

17. G 5/83, 5 déc. 1984 : *JO OEB* 1985, p. 64.

18. V. notamment la décision du 16 févr. 2000 rendue par le Tribunal de La Haye.

19. *PIBD* 1994, n° 557, p. 1 ; M. Vivant, La brevetabilité de la seconde application thérapeutique : *JCP* 1989, I, 3382.

B. Lieu de dépôt

L'article 75 (1) *a*) ne mentionne plus désormais comme lieux possibles de dépôt de la demande Munich ou La Haye mais, de façon générique « L'Office européen des brevets » : c'est la conséquence de la « centralisation » que nous allons voir à la suite. L'article 75 (3) de la version de 1973, désormais redondant avec l'article 76 (1) de la CBE 2000 qui prévoit que les demandes divisionnaires sont déposées à l'OEB, a été supprimé.

Selon l'article 76 de la CBE 2000, les demandes divisionnaires doivent être déposées directement auprès de l'OEB conformément à la règle 36 du règlement d'exécution. Les États contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire sont réputés désignés dans la demande divisionnaire.

C. Délais et droit de priorité

Une modification profonde de l'article 77 (« Transmission des demandes de brevet européen ») simplifie les délais en la matière et renvoie le régime au règlement d'exécution. De la même manière, la définition de la date de dépôt (art. 80) est unifiée de manière lapidaire : elle est celle « à laquelle les conditions prévues par le règlement d'exécution sont remplies ». L'article 80 renvoie sur ce point à la règle 40 du règlement d'exécution qui ne contient plus d'exigences de langue ni la présence de revendications : après l'examen formel par la section de dépôt, le demandeur doit ajouter des revendications. Les exigences minimales pour l'attribution d'une date de dépôt deviennent ainsi conformes aux dispositions du PLT.

L'article 87 (1) de la CBE 2000 est mis en conformité avec l'article 2 de l'annexe ADPIC de l'accord de l'OMC qui prévoit que le droit de priorité doit être étendu à tous les pays membres de l'OMC et que les certificats d'inventeur sont supprimés. En outre, l'article 87 (5) autorise le Président de l'OEB à émettre une reconnaissance du droit de priorité pour les pays n'appartenant ni à la l'Union de Paris ni à l'OMC. Pour le surplus, les conditions formelles relatives à la revendication de priorité ont été transférées aux règles 52 à 54 du règlement de la CBE 2000 ; elles s'alignent avec les modifications adoptées dans le cadre du PCT et du PLT. On notera que selon la nouvelle règle 38(2) de la CBE 2000, la déclaration complète de priorité doit être effectuée lors du dépôt mais il reste possible de faire la déclaration ou de la corriger dans le délai de seize mois de la priorité la plus ancienne. En conséquence, la jurisprudence relative à ce type de correction sous l'empire de l'ancienne règle 88 n'a plus cours.

La rationalisation de la procédure européenne de délivrance se traduit par ailleurs par la fusion de la recherche et de l'examen quant au fond (jusqu'à présent ces deux tâches étaient exécutées dans des lieux différents par des personnes distinctes, ce qui constituait une originalité de l'OEB par rapport à ses alter ego de par le monde). Cette division du travail n'apparaissait plus nécessaire en raison de l'accessibilité de la vaste docu-

mentation de l'OEB par des moyens électroniques qui se jouent des localisations²⁰. Cette centralisation conduit à la disparition juridique de l'Institut international des brevets créé par l'accord de La Haye du 6 juin 1947 : tout le passif et tout l'actif de cette institution sont transmis à l'OEB dans des conditions précisées au « Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets » et au « Protocole sur les effectifs de l'Office européen des brevets à la Haye » qui ont été signés l'un et l'autre en marge de la révision de la Convention.

L'article 124 de la CBE 2000 est modifié pour devenir plus contraignant concernant les informations sur l'état de la technique : il permet à l'OEB de demander au déposant non pas simplement un liste des demandes de brevets parallèles mais directement des informations sur l'État de la technique pris en considération dans les procédures d'examen de demandes de brevet parallèles.

Grâce aux modifications touchant notamment les articles 97 et 120 de la CBE 2000 le demandeur se trouvera mieux protégé qu'il ne l'est actuellement contre les conséquences juridiques découlant de l'inobservation d'un délai.

Les articles relatifs à la procédure d'opposition ont été nouvellement combinés et certaines règles ont été renvoyées au règlement d'exécution (dispositions mentionnées aux articles 90 à 97, 99 à 108, 110, 115, 117, 119 à 122 de la CBE 1973), mais le fond du droit n'a pas été substantiellement modifié²¹. Tel est le cas du délai d'opposition : il a été maintenu à neuf mois malgré les demandes de certaines délégations pour le réduire. L'article 101 (1) de la CBE 2000 traduit désormais la jurisprudence de la Grande Chambre de recours²² : la division d'opposition n'est pas obligée d'examiner tous les motifs d'opposition visés à l'article 100 de la CBE 2000, elle est tenue d'examiner uniquement ceux qui sont mentionnés dans la déclaration faite par l'opposant selon la règle 76 (2) *c*) de la CBE 2000. La division d'opposition peut en outre, en application de l'article 114 (1) de la CBE 2000 examiner d'office tout motif d'opposition visé à l'article 100 de la CBE 2000 qui n'a pas été invoqué par l'opposant si ce motif apparaît pertinent et s'oppose au maintien du brevet européen (CBE 2000, art. 101).

La règle 114 de la CBE 2000 qui comprend les détails de la procédure d'observation des tiers anciennement compris à l'article 115 de la CBE, précise désormais, en accord avec la pratique de l'OEB, que les observations peuvent être présentées sur la brevetabilité faisant l'objet du brevet.

L'article 121 de la CBE 2000 est modifié afin d'élargir les conditions d'application de la poursuite de la procédure en cas de non-respect d'un délai dans la

20. V. notamment les art. 92 *sq.*

21. CBE 2000, art. 99, 101, notamment.

22. G 10/91, 31 mars 1993 : *JO OEB* 1993, p. 240.

procédure de délivrance d'un brevet européen. Il devient ainsi le remède juridique standard en cas d'inobservation d'un délai pendant la procédure de délivrance. L'article 121 (4) de la CBE 2000 comporte néanmoins un certain nombre d'exclusions relatives : au délai de priorité (CBE 2000, art. 87 (1), aux délais de recours (CBE 2000, art. 108), aux délais de requête en révision (CBE 2000, art. 112 *bis* (4), aux délais de présentation de la requête en poursuite de la procédure et de requête en *restitutio in integrum* (CBE 2000, règle 135(2)).

En raison de l'élargissement de la portée de l'article 121 de la CBE 2000, des modifications ont été apportées à l'article 122 de la CBE 2000 ; les précisions concernant les procédures et les délais sont transférées dans les règles 136 (1) et (2) de la CBE 2000, sans changement notable cependant (le délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et au plus tard un an à compter de l'expiration du délai non observé, est conservé).

V. L'introduction de nouvelles procédures

A. La procédure en limitation ou en révocation

La grande innovation introduite par la révision de novembre 2000 réside incontestablement dans l'introduction d'une procédure de limitation et de révocation. Cette procédure était réclamée depuis longtemps par les professionnels et les experts²³ : elle permet (voire encourage) les titulaires de brevets qu'ils estiment défectueux à les modifier ou à les supprimer à un moindre coût. Le caractère centralisé de la procédure évitera de passer par les offices nationaux et d'agir de manière plus rapide. Une telle initiative va également dans le sens des intérêts du public : les récentes polémiques qui ont visé certains brevets dans le domaine des biotechnologies peuvent inciter les titulaires à user, à l'avenir, de cette procédure.

1. Des dispositions pertinentes

Une procédure en limitation ou en révocation des revendications d'un brevet européen devant l'Office européen de brevets est ainsi désormais possible aux termes des nouveaux articles 105 *bis*, 105 *ter* et 105 *quater* de la Convention du brevet européen (CBE) révisée, selon des modalités fixées par les nouvelles règles 90 à 96 du règlement d'exécution également révisé. Ces modalités concernent, en particulier, le déroulement de la procédure, les conditions, délais et taxes y afférents. Une telle procédure n'avait pas d'équivalent dans la CBE avant sa révision.

Avant l'entrée de la Convention révisée, les revendications du brevet européen délivré ou les revendications finalement maintenues du brevet au terme d'une ou plusieurs procédures d'opposition, étaient alors « gravées dans le marbre », au moins au niveau de l'Office des

brevets européens. Toutefois, et ce en cas de nullité partielle du brevet européen, celle-ci pouvait être prononcée au plan national sous la forme d'une limitation correspondante du brevet aux termes de l'article 138 (2) de la CBE. En outre, si la législation nationale le permettait, la limitation pouvait être effectuée sous la forme d'une limitation des revendications, de la description ou des dessins. La législation française, contrairement aux législations nationales d'un certain nombre d'autres états européens, notamment la Grande Bretagne et l'Allemagne, n'avait pas autorisé cette dernière forme de limitation au gré du breveté. Cette possibilité est désormais appelée à être accessible au titulaire du brevet européen aussi en France, aux termes du nouvel article 138 (3) de la CBE révisée disposant que « dans les procédures devant la juridiction ou l'administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi modifié sert de base à la procédure. »

Au plan européen la requête en limitation ou révocation ne pourra être présentée qu'une fois le brevet européen délivré ou, si le cas s'est présenté, les procédures d'opposition définitivement terminées. Lorsque la requête est jugée recevable par la division d'examen compétente de l'OEB et reconnue comme satisfaisant à l'article 84 (relatif aux exigences de clarté et de concision des revendications et à leur fondement sur la description) et à l'article 123 § 2 et 3 (les revendications modifiées ne devant pas étendre l'étendue de la protection conférée par le brevet) l'OEB décide de limiter ou de révoquer le brevet européen. Si la division d'examen constate que la requête en limitation n'est pas conforme aux conditions ci-dessus rappelées, elle invite le requérant à y remédier, celui-ci ne bénéficiant alors que d'une seule possibilité de modifier les revendications ainsi que, s'il y a lieu, la description et les dessins. Il importe ici de remarquer qu'une requête en modification ne peut avoir pour effet une réouverture de l'examen au fond de l'objet même du brevet, par exemple à la lumière d'une antériorité jusque là ignorée de l'OEB ou du breveté lui-même.

Si le requérant ne surmonte pas les objections de l'examineur, la requête en limitation ou révocation est rejetée. En cas d'acceptation, la division d'examen invite le requérant à acquitter la taxe prescrite et à produire une traduction des revendications modifiées dans les langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure. Si le requérant s'y conforme, la division d'examen limite le brevet.

La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte alors le brevet européen dans tous les états pour lequel il a été délivré et prend effet à la date à laquelle la mention de la décision est publiée au *Bulletin européen des brevets*. La publication du brevet européen modifié intervient ensuite dès que possible.



23. V. sur ce point le communiqué de presse de R. Grossenbacher, précit.

2. *Quid des limitations susceptibles d'être admises ou [...] non admises*

On ne voit pas quelles pourraient être les raisons de l'OEB de refuser une requête en révocation d'un brevet européen, puisque cela équivaldrait à une simple renonciation au brevet de la part de son titulaire, dès lors que celui-ci aurait satisfait à toutes les exigences procédurales requises.

Un problème ne pourrait normalement se poser qu'en relation avec des requêtes en limitation des revendications. On peut d'ores et déjà prévoir que, seules, seront acceptées les limitations indiscutablement soutenues par les pièces du brevet. Tous les éléments identifiés dans les revendications limitées devront avoir des contreparties spécifiques dans le brevet (description et revendications), dans les mêmes relations mutuelles, par exemple fonctionnelles. Une limitation qui équivaldrait à une « sélection » parmi les différentes possibilités couvertes par les revendications – le cas échéant par l'intermédiaire de leurs relations d'interdépendance – ne sera vraisemblablement pas acceptée si, en tant que telle, elle n'avait pas réellement été prévue dès l'origine par le breveté dans la demande de brevet d'origine. Dans le cas, par exemple, d'un brevet dont une première revendication définirait une combinaison d'éléments (a) et (b), une seconde une combinaison de (a), (b) et (c), une troisième une combinaison de (a), (b) et (d), une quatrième une combinaison de (a), (b), (c), (d) et (e), il peut être présumé de ce qu'une revendication limitée à une combinaison de (a), (b), (c) et (d) – donc sans (e) – ne sera pas acceptée, lorsque cette limitation spécifique ne découlait pas de façon certaine du brevet. De nouvelles revendications relatives à de telles sélections, quand elles ne sont faites qu'*a posteriori*, notamment dans le cadre d'une procédure normale de délivrance de brevet, sont normalement refusées par l'OEB comme contrevenant à l'article 123 (2) de la CBE, lequel prescrit que leur objet ne peut s'étendre au-delà du contenu de la demande telle que déposée, et cela d'autant plus que dans certaines circonstances pareille sélection pourrait elle-même constituer une « invention » nouvelle, voire parfois brevetable vis-à-vis des autres combinaisons envisagées dans le brevet. Ce motif de rejet – alors fondé sur l'article 123(3) – n'en prendra normalement que davantage de force à l'égard d'une procédure de limitation des revendications d'un brevet délivré ou maintenu au terme d'une procédure d'opposition.

Une procédure de limitation des revendications d'un brevet ne devrait donc être engagée qu'après en avoir évalué sérieusement les chances de succès. Si le breveté ne l'envisageait que dans la perspective d'un contentieux fondé sur des revendications plus limitées, donc *a priori* plus « solides », essuyer un échec pourrait être plus nuisible qu'efficace. N'eût-il alors pas été préférable de fonder l'action sur une des revendications existantes du brevet, quitte à tenter de se prévaloir de la doctrine des équivalents à l'égard du présumé contrefacteur ?

Certes, dans nombre d'États contractants, il est normalement admis que le dossier de la procédure de délivrance du brevet n'est pas à être pris en considération

par un tribunal lors de son appréciation de l'étendue de protection conférée par ses revendications. En sera-t-il également ainsi dans le cas de la procédure particulière ici évoquée ? On imagine sans trop de mal que l'adversaire du breveté tenterait d'exploiter à son profit l'échec d'une procédure de limitation ayant concerné la revendication au cœur du litige. Ne tenterait-il pas de persuader le tribunal qu'il ne peut limiter la portée de la revendication litigieuse au sens de l'article 138 (2), alors que la même limitation avait été refusée au breveté par l'OEB ? La question est à tout le moins ouverte.

B. La requête en révision

Une autre procédure a été introduite dans la CBE : la requête en révision des décisions d'une des Chambres de recours de l'Office (CBE 2000, art. 112 *bis*). Selon l'article 22 de la CBE 2000, ce sera la Grande Chambre de recours qui sera compétente pour examiner de telles requêtes. Jusqu'à présent, la Grande Chambre de recours ne prenait que des décisions sur des questions de droit qui lui étaient soumises par les Chambres de recours ou par le Président de l'Office. La requête en révision doit cependant s'appuyer sur un vice fondamental de procédure ou une infraction pénale ayant pu avoir une incidence sur la décision. La requête en révision n'a pas de caractère suspensif. Afin d'éviter que la Grande Chambre de recours ne soit surchargée par des requêtes en révision, celles qui seront clairement irrecevables ou non fondées à l'ouverture de la procédure pourront être rejetées. Pour juger de la recevabilité ou non de telles requêtes, des commissions spéciales seront instituées : elles rejeteront ces requêtes en révision à l'unanimité. La recevabilité fera l'objet d'une procédure écrite sommaire afin que, dans l'intérêt des tiers, un jugement soit rendu aussi rapidement que possible.

Conformément au nouvel article 11 (5) de la CBE 2000, des juristes appartenant aux juridictions nationales ou aux autorités quasi judiciaires des États contractants peuvent être nommés en qualité de membres de la Grande Chambre de recours.

VI. La portée du droit de brevet européen

Le système de la CBE vise à garantir une protection unifiée du brevet européen dans tous les États contractants, ce qui implique une protection aussi uniforme que possible du droit matériel des brevets, notamment une définition identique de l'étendue de la protection. La CBE définit à son article 69 et dans le protocole interprétatif de cet article, qui fait partie intégrante de la Convention, comment se détermine l'étendue de la protection conférée par les brevets européens. Le caractère vague de ces prescriptions n'a pas véritablement permis le but visé. Des divergences perdurent entre les jurisprudences nationales s'agissant du traitement des

équivalents²⁴. Les délégations à la Conférence diplomatique n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une intégration de la doctrine de équivalents dans le protocole interprétatif de l'article 69. C'est pourquoi seule la notion d'équivalents y a été intégrée, sans qu'elle y soit définie (on peut utilement se référer à celle suggérée par l'OMPI à l'article 21 (2) de son projet de Traité additionnel à la Convention de Paris de 1991²⁵. Il est donc ajouté la phrase suivante : « Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout équivalent à un élément indiqué dans les revendications » (art. 2 du protocole interprétatif de l'article 69 de la CBE). Il est bien difficile de prévoir ce que changement peut changer à la situation actuelle à défaut de définition des équivalents et de la manière dont ils peuvent être pris en considération pour l'interprétation de la portée du brevet européen.

Il reste au législateur français à procéder aux modifications qui s'imposent dans le Code de la propriété intellectuelle pour le mettre en conformité avec la nouvelle Convention.

24. Sur l'ensemble de la question : M. Singer et D. Stauder, *The European Patent Convention, A commentary*, 3^e éd., Sweet et Maxwell, 2003, t. 1, p. 245 *sq.*

25. La *propr. indust.* févr. 1991.