

CA/PL 15/00

Orig.: allemand

Munich, le 30.03.2000

OBJET: Révision de la CBE : articles 99 - 105

ORIGINE: Le Président de l'Office européen des brevets

DESTINATAIRES: Le comité "Droit des brevets" (pour avis)

RESUME

Dans le présent document, il est proposé d'alléger la cinquième partie de la Convention (procédure d'opposition) d'un certain nombre de points de détail et de transférer ceux-ci au règlement d'exécution.

I. INTRODUCTION

A. GENERALITES

1. La procédure d'opposition est régie par la cinquième partie de la Convention, aux articles 99 à 105 CBE. Les dispositions d'exécution relatives à cette partie (règles 55 à 63 CBE) comportent des précisions supplémentaires. Les présentes propositions de révision prévoient d'alléger les dispositions de la Convention d'un certain nombre de points de détail et de transférer ceux-ci au règlement d'exécution tout en **maintenant les principes de la procédure d'opposition dans la Convention même**. L'article 100 CBE demeure ainsi inchangé. Par ailleurs, il semble utile de restructurer en partie les articles 99 à 105 CBE.

B. MODIFICATION DE L'ARTICLE 99 CBE

2. Dans sa version actuelle, le premier paragraphe de l'article 99 CBE énonce non seulement le principe selon lequel toute personne peut faire opposition auprès de l'OEB, mais encore les conditions de recevabilité. La règle 55 CBE édicte des conditions de recevabilité supplémentaires pour une opposition. Les conditions de recevabilité de l'opposition devraient être prévues uniformément par le règlement d'exécution, et ce d'autant plus que les conséquences juridiques d'une opposition irrecevable sont d'ores et déjà exclusivement prévues par la règle 56 CBE.
3. Le paragraphe 3 de l'article 99 CBE précise dans sa version actuelle qu'il peut être formé opposition même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats. Il n'est pas nécessaire que ces dispositions figurent dans la Convention même. Un cas comparable est d'ores et déjà prévu par la règle 60 (1), premier membre de phrase CBE, qui dispose que la procédure d'opposition peut être poursuivie sur requête s'il a été renoncé au brevet ou si celui-ci s'est éteint. Il est donc proposé de supprimer le paragraphe 3 et de l'insérer, au même niveau, dans le règlement d'exécution.

C. MODIFICATION DES ARTICLES 101 et 102 CBE

4. Il est proposé de fondre les articles 101 et 102 CBE, de les restructurer en partie et d'en clarifier certains points. Les modalités de la procédure d'opposition prévues à ces articles (articles 101 (2), 102 (3)-(5) CBE) devraient être transférées au règlement d'exécution.
5. Le **nouvel article 101 (1) CBE** est précisé en ce sens que la division d'opposition **n'est pas obligée** d'examiner **tous** les motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE. Cette précision reflète la jurisprudence de la Grande Chambre de recours (G 10/91 (JO OEB 1993, 420)), sur laquelle se fonde la pratique actuelle.
6. Il est prévu d'incorporer dans le règlement d'exécution les autres principes établis par la Grande Chambre de recours en ce qui concerne l'examen des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE.

Ces principes peuvent se résumer comme suit :

La division d'opposition **est tenue** d'examiner uniquement les motifs d'opposition qui sont mentionnés dans la déclaration faite par l'opposant selon la règle 55 c) CBE. La division d'opposition **peut** en outre, conformément à l'article 114 (1) CBE, examiner **d'office** un motif d'opposition visé à l'article 100 CBE qui n'a pas été invoqué dans l'opposition, **si ce motif est pertinent et s'il s'oppose au maintien du brevet européen**.

7. Le **nouvel article 101 (2) a) et b) CBE** contient lui aussi une précision. Pour qu'un brevet européen puisse être révoqué, il suffit qu'un motif d'opposition s'oppose à son maintien. Le brevet est maintenu lorsqu'**aucun** motif d'opposition ne s'y oppose.
8. Il est également prévu de compléter le **nouvel article 101 (3) CBE** par une clarification : Si le titulaire du brevet demande au cours de la procédure d'opposition des modifications, la division d'opposition examine si les conditions matérielles pour un maintien du brevet sont remplies en tenant compte de **l'ensemble** des dispositions de la CBE. S'il résulte de l'examen que tel est le cas, le brevet est maintenu tel que modifié, conformément à l'article 102 (3) CBE (version actuelle). S'il n'est **pas** satisfait aux conditions de la Convention, la division d'opposition révoque le brevet. L'article 102 (1) CBE (version actuelle) ne prévoit une révocation du brevet que lorsque les motifs d'opposition s'opposent au maintien du brevet. Il s'ensuit que l'article 102 (1) CBE ne peut *stricto sensu* servir de base juridique à une révocation du brevet si le brevet tel que modifié ne satisfait par exemple **pas** aux conditions posées aux articles 84, 123 (3) ou encore aux règles 27 ou 29 CBE. Dans ces cas, selon la pratique établie de longue date à l'OEB, le brevet est révoqué en vertu de l'article 102 (3) CBE (version actuelle), même si cette disposition ne prévoit pas expressément la révocation. Par souci de clarification, il est donc proposé de prévoir **expressément dans le nouvel article 101 (3) b) CBE** la révocation d'un brevet tel que modifié.

D. MODIFICATION DE L'ARTICLE 103 CBE

9. L'article 103 CBE tel que proposé ne contient aucune modification de fond. Le contenu d'un nouveau fascicule devrait être fixé par le règlement d'exécution. Pour le reste, le texte a été adapté aux nouveaux articles 93 et 98 CBE.

E. MODIFICATION DE L'ARTICLE 104 CBE

10. Chaque partie supporte en principe les frais qu'elle a exposés. La division d'opposition peut cependant décider d'une répartition différente des coûts. L'article 104 (1), deuxième membre de phrase, et (2) CBE devrait être modifié en ce sens que les modalités d'une telle décision ainsi que la procédure régissant la fixation des coûts soient transférées au règlement d'exécution.

F. MODIFICATION DE L'ARTICLE 105 CBE

11. Il est également proposé de fixer les modalités d'une intervention au règlement d'exécution et de restructurer le premier paragraphe.

II. MODIFICATIONS PROPOSEES

Texte actuel

Article 99 Opposition

- (1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.
- (2) L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets.
- (3) L'opposition peut être formée même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats.
- (4) Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition.
- (5) Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant les dispositions de l'article 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.

Texte proposé

Article 99 Opposition

- (1) **Toute personne peut faire opposition au brevet européen auprès de l'Office européen des brevets dans les conditions prévues par le règlement d'exécution. [...]**
- (2) *Inchangé*
- (3) **A supprimer**
- (4) devient **(3)** *Texte inchangé*
- (5) devient **(4)** *Texte inchangé*

Article 100
Motifs d'opposition

.....

Article 101
Examen de l'opposition

(1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine si les motifs d'opposition visés à l'article 100 s'opposent au maintien du brevet européen.

(2) Au cours de l'examen de l'opposition qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

Texte inchangé

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

(1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine, **conformément aux dispositions du règlement d'exécution**, si [...] un motif d'opposition visé à l'article 100 s'oppose au maintien du brevet européen.

(2) Si la division d'opposition estime que

a) **un motif d'opposition visé à l'article 100** s'oppose au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet ;

b) **aucun motif d'opposition visé à l'article 100** ne s'oppose au maintien du brevet européen [...], elle rejette l'opposition.

(3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet européen et l'invention qui en fait l'objet,

a) **satisfont aux conditions de la présente convention**, elle décide, **conformément aux dispositions du règlement d'exécution**, de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié ;

b) **ne satisfont pas aux conditions de la présente convention**, elle révoque le brevet.

Article 102

Révocation ou maintien du brevet européen

A supprimer

(1) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 100 s'opposent au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet.

(2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 100 ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette l'opposition.

(3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que :

a) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, et que

b) la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution.

(4) Si la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen n'est pas acquittée dans les délais, le brevet est révoqué.

(5) Le règlement d'exécution peut prévoir que le titulaire du brevet européen produira une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure. Si la traduction n'est pas produite dans les délais, le brevet est révoqué.

Article 103

Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen

Lorsque le brevet européen a été modifié en vertu de l'article 102, paragraphe 3, l'Office européen des brevets publie simultanément la mention de la décision concernant l'opposition et un nouveau fascicule du brevet européen contenant, dans la forme modifiée, la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins.

Article 104

Frais

(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'opposition ou de la chambre de recours, prise conformément au règlement d'exécution, prescrivant, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction.

Article 103

Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen

[...] Si le brevet européen a été **maintenu tel qu'il a été** modifié en vertu de l'article **101**, paragraphe 3 **a)**, l'Office européen des brevets publie [...] un nouveau fascicule du brevet européen [...], **lorsque** la mention de la décision concernant l'opposition **est publiée dans le Bulletin européen des brevets.**

Article 104

Frais

(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, sauf décision de la division d'opposition, [...] prise conformément au règlement d'exécution, prescrivant [...] une répartition différente des frais [...].

(2) Sur requête, le greffe de la division d'opposition fixe le montant des frais à rembourser en vertu d'une décision de répartition. Le montant des frais tels qu'ils ont été fixés par le greffe, sur une requête présentée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, peut être réformé par une décision de la division d'opposition.

(3) Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les Etats contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'Etat sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.

Article 105

Intervention du contrefacteur présumé

(1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition à condition qu'il produise une déclaration d'intervention dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. Cette disposition s'applique à tout tiers qui apporte la preuve, qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre du dit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur.

(2) **La procédure de fixation des frais est prévue par le règlement d'exécution.**

(3) *Inchangé*

Article 105

Intervention du contrefacteur présumé

(1) Lorsqu'une opposition au brevet européen a été formée, tout tiers [...] peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition, **conformément aux dispositions du règlement d'exécution**, à condition qu'il produise [...] la preuve

a) qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, [...] **ou**

b) qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur.

(2) La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu'après paiement de la taxe d'opposition. Après l'accomplissement de cette formalité, l'intervention est assimilée à une opposition, sous réserve des dispositions du règlement d'exécution.

(2) [...] **Une** intervention **recevable** [...] est [...] assimilée à une opposition [...].