

CA/PL 19/00

Orig.: allemand

Munich, le 07.03.2000

OBJET: Révision de la CBE : article 138

ORIGINE: Le Président de l'Office européen des brevets

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

RESUME

Le présent document propose des modifications visant à préciser l'article 138 CBE.

I. INTRODUCTION

1. Les articles 2(2) et 138 CBE permettent de déclarer nul un brevet européen en vertu de la législation d'un Etat contractant et avec effet sur le territoire de cet Etat uniquement dans des conditions étroitement définies. Il s'ensuit qu'une annulation est seulement possible en présence d'un des motifs de nullité énumérés exhaustivement à l'article 138(1) CBE. Si ces motifs n'affectent le brevet qu'en partie, l'article 138(2) CBE limite la compétence des Etats contractants en matière d'annulation du brevet européen. Dans de tels cas, seule une annulation partielle sous la forme d'une limitation du brevet est possible.
2. Les conditions de fond et les modalités de l'annulation d'un brevet européen dans le cadre d'une procédure nationale correspondent donc (mis à part les motifs particuliers de nullité que sont l'extension inadmissible de la protection et le fait que le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée) aux conditions de révocation de brevet en tout ou en partie prévues par la Convention dans le cadre de la procédure européenne d'opposition (cf. art. 100 et 102). Le réexamen de brevets européens dans le cadre tant de la procédure d'opposition devant l'OEB que de la procédure de nullité devant les tribunaux nationaux suit, du point de vue de la procédure également, des principes largement harmonisés.
3. Ainsi, la procédure européenne d'opposition comme la plupart des procédures nationales de nullité admettent que le titulaire du brevet, au vu des objections élevées à l'encontre de la validité de son brevet, puisse limiter ce brevet aux parties qui ne sont pas visées par ces objections. En ce qui concerne la procédure d'opposition, cette autolimitation est expressément réglée à l'article 102(3) CBE. En ce qui concerne les procédures nationales de nullité, cette possibilité découle le plus souvent des principes généraux de procédure, selon lesquels il n'y a lieu de statuer, dans de telles procédures, que dans les limites des demandes présentées par les parties.
4. Lors de sa deuxième réunion (Berlin, 25-27.01.00), le groupe de travail "Contentieux" institué par la conférence intergouvernementale convoquée par le gouvernement français a préconisé d'ancrer expressément dans le futur protocole sur le règlement des litiges les principes évoqués ci-dessus concernant l'autolimitation du titulaire du brevet dans les procédures d'opposition et de nullité. Dans ce contexte, il a également été suggéré d'apporter des précisions en ce sens lors de la révision de la Convention sur le brevet européen.
5. L'OEB a repris cette suggestion et propose à cette fin d'apporter à l'article 138(2) CBE la modification présentée à la partie II. Il a également repris des propositions visant à apporter des précisions rédactionnelles au premier membre de phrase de l'article 138(1), elles aussi présentées et expliquées à la partie II.

II. MODIFICATION PROPOSEE DE L'ARTICLE 138 CBE

Texte actuel	Texte proposé
Article 138 Causes de nullité	Article 138 Causes de nullité
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que :	(1) Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, [-] avec effet pour un Etat contractant , que :
a) si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 ;	a) <i>Inchangé</i>
b) si le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;	b) <i>Inchangé</i>
c) si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée conformément aux dispositions de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;	c) <i>Inchangé</i>
d) si la protection conférée par le brevet européen a été étendue ;	d) <i>Inchangé</i>
e) si le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60, paragraphe 1.	e) <i>Inchangé</i>

(2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante dudit brevet. Si la législation nationale l'admet, la limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

(2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, **celui-ci est déclaré partiellement nul sous la forme d'une limitation correspondante, compte tenu des modifications apportées par le titulaire au cours de la procédure de nullité. [-]**

EXPLICATIONS

6. La modification proposée de **l'article 138(1) CBE** vise à supprimer la redondance rédactionnelle avec l'article 2(2) CBE et à préciser que l'article 138 CBE ne constitue pas le fondement d'une compétence des Etats contractants pour arrêter des dispositions particulières régissant l'annulation de brevets européens, mais limite au contraire celle qui existe en vertu de l'article 2(2). Cette clarification simplifie la mise en oeuvre de la CBE par les Etats qui viendront à y adhérer et permet de se référer à l'article 138 CBE dans d'autres instruments juridiques, comme le futur protocole sur les litiges.
7. Le projet d'ajout à **l'article 138(2) CBE** s'inspire des dispositions applicables dans la procédure européenne d'opposition et a pour conséquence qu'il doit également être tenu compte des limitations que le titulaire du brevet a apportées au brevet européen dans la procédure nationale de nullité. L'autolimitation par le titulaire du brevet se trouve ainsi consacrée comme pratique généralement reconnue dans la procédure de nullité par la plupart des Etats contractants, et le niveau d'harmonisation obtenu se trouve ainsi garanti. Cette précision est non seulement nécessaire dans la perspective de l'adhésion prochaine de nouveaux Etats contractants, mais aussi utile à la concordance avec la procédure de nullité prévue pour le brevet communautaire (cf. article 52(3) CBC 1989).
8. L'aménagement de la procédure nationale de nullité étant, abstraction faite des limites posées par l'article 138 CBE, de toute façon subordonné au droit national, il n'est pas nécessaire de disposer expressément que cela vaut également pour la forme de la limitation dans la procédure de nullité. Il est par conséquent proposé de supprimer l'article 138(2), deuxième phrase, CBE.