

OBJET : Révision de la CBE : article 87(1) et (5) CBE

ORIGINE : L'Office européen des brevets

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

---

RESUME

Dans le présent document sont soumises des propositions de modification de l'article 87(1) et (5) CBE visant à :

1. aligner les conditions prévues aux paragraphes 1 et 5 de cet article sur celles requises par l'accord OMC/ADPIC, de manière à ce que les droits de priorité soient étendus aux premières demandes déposées dans un Etat membre de l'OMC, quel qu'il soit ;
2. mettre à jour l'article 87(1) en supprimant la référence au certificat d'inventeur ;
3. éliminer la divergence existant entre le texte anglais et les autres textes officiels de l'article 87(5) ;
4. simplifier et assouplir le mécanisme institué à l'article 87(5).

## **I. INTRODUCTION**

1. Si l'article 87(1) et (5) a été mis sur la liste des points à examiner dans le cadre d'une révision de la CBE, c'est essentiellement parce qu'il serait souhaitable d'aligner ses dispositions sur celles de l'accord ADPIC. Toutefois, l'article 87 nécessite également à d'autres égards une rectification, une amélioration ou une adaptation.

### **A. MISE EN ACCORD DE L'ARTICLE 87(1) ET (5) AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD ADPIC**

2. Aux termes de l'article 2 de l'accord ADPIC, qui fait partie intégrante de l'Accord instituant l'OMC, les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris. Il résulte notamment de cette disposition qu'en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, par analogie, les Etats membres sont tenus de conférer un droit de priorité à tout premier dépôt effectué dans un pays membre de l'OMC. Toutefois, l'accord ADPIC n'exige pas que les Etats membres adhèrent à l'Union de Paris. Il est possible de satisfaire aux obligations internationales qu'impose l'article 2 de l'accord ADPIC en adoptant une législation nationale appropriée. Par conséquent, certains pays peuvent être membres de l'OMC sans être membres de l'Union de Paris.
3. A l'heure actuelle, l'article 87(1) CBE ne prévoit de droits de priorité que sur la base de premiers dépôts effectués dans des pays membres de l'Union de Paris. L'article 87(5) prévoit un mécanisme de réciprocité pour la reconnaissance mutuelle des droits de priorité dans le cas des pays qui ne sont pas membres de l'Union de Paris, à condition que l'Etat en question accorde des droits de priorité d'effet équivalent sur la base de premiers dépôts effectués auprès de l'OEB et dans n'importe quel Etat partie à la CBE. Toutefois la reconnaissance de droits de priorité par le jeu de ce mécanisme de réciprocité n'est pas entièrement conforme à l'accord ADPIC, dans la mesure où elle ne respecte pas la clause de la nation la plus favorisée figurant à l'article 4 de l'accord ADPIC.
4. L'Organisation européenne des brevets n'est pas membre de l'OMC. Toutefois, tous ses Etats contractants à l'exception de Monaco, sont membres de l'OMC. Par conséquent, lorsque ces Etats contractants ont mis en place une organisation régionale centralisée pour la délivrance de brevets nationaux, il découle des principes généraux du droit international public que ces Etats sont implicitement tenus de faire en sorte que cette procédure régionale respecte les principes de l'accord ADPIC. Ce raisonnement trouve une confirmation dans l'article 66 CBE qui prévoit expressément qu'une demande de brevet européen a la valeur d'un dépôt national régulier dans chacun des Etats contractants désignés. C'est ainsi que la non-reconnaissance par l'OEB des droits de priorité fondés sur un premier dépôt en

Thaïlande (pays membre de l'OMC qui ne fait pas partie de l'Union de Paris) peut être assimilée au refus de tous les Etats désignés de reconnaître un droit de priorité pour les premiers dépôts effectués en Thaïlande lorsque les brevets nationaux correspondants sont demandés par la voie européenne.

5. Par conséquent, il est proposé de modifier l'article 87(1) CBE, qui prévoit la reconnaissance automatique de droits de priorité conférés par les premiers dépôts dans des Etats membres de l'Union de Paris, de manière à étendre cette reconnaissance aux premiers dépôts dans n'importe quel Etat membre de l'OMC. Il conviendrait de modifier également en conséquence l'article 87(5) CBE.

#### **B. SUPPRESSION DE LA REFERENCE AU CERTIFICAT D'INVENTEUR**

6. A l'époque à laquelle la CBE a vu le jour, de nombreux Etats à économie planifiée s'étaient dotés d'un système de brevets différent, fondé sur le certificat d'inventeur. Depuis, presque tous ces Etats ont adopté une nouvelle législation sur les brevets, si bien que cette institution qu'était le certificat d'inventeur est devenue caduque.<sup>1</sup>
7. Il est proposé en conséquence d'actualiser le texte de l'article 87(1) en supprimant la référence au certificat d'inventeur.

#### **C. ELIMINATION DE LA DIVERGENCE EXISTANT ENTRE LE TEXTE ANGLAIS ET LES DEUX AUTRES TEXTES OFFICIELS DE L'ARTICLE 87(5)**

8. Alors que le texte français de l'article 87(5) prévoit que suivant une "communication publique" (texte allemand "Bekanntmachung") du Conseil d'administration, les droits de priorité peuvent être étendus à des premiers dépôts effectués dans un Etat ne faisant pas partie de l'Union de Paris, il est fait mention dans le texte anglais d'une "notification" publiée par le Conseil d'administration.
9. En conséquence, il est proposé de remplacer le terme "notification " figurant dans le texte anglais par "communication". Il s'agit là d'une correction linguistique qui va de soi et relève des modifications de type "toiletage" proposées au point V.A du document CA/16/98, qui visent à éliminer les divergences existant entre les textes de la CBE dans les trois langues officielles. Le texte allemand et le texte français de l'article 87(5) ne seraient pas modifiés à cet égard.

---

<sup>1</sup>

Il y a lieu de signaler une exception, celle de Cuba, qui a encore un système dualiste certificat de brevet/certificat d'inventeur. Toutefois, ces certificats d'inventeur ne satisfont pas aux conditions requises par l'article 27(1) de l'accord ADPIC. Etant donné que Cuba est devenu membre de l'OMC, une modification de la législation nationale sur ce point sera nécessaire, et les certificats d'inventeur appartiendront alors au passé.

**D. SIMPLIFICATION DU MECANISME DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DROITS DE PRIORITE MIS EN PLACE A L'ARTICLE 87(5)**

10. A l'heure actuelle, Taïwan est l'un des principaux pays auxquels pourrait s'appliquer le mécanisme de reconnaissance mutuelle des droits de priorité prévu à l'article 87(5). Il est urgent d'améliorer la protection des intérêts commerciaux européens sur ce marché, et lors des 6<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> réunions du comité "Droit des brevets", la reconnaissance mutuelle de droits de priorité avec Taïwan a été réclamée à plusieurs reprises. Cette proposition a été avancée pour remédier aux difficultés inhérentes au mécanisme prévu à l'article 87(5). A cet égard, il est significatif que l'on n'ait jamais eu recours à ce mécanisme jusqu'à présent.

**a) Elargissement du champ d'application de cette disposition, de manière à ce qu'elle puisse s'appliquer à des pays dont la personnalité internationale est contestée**

11. Taïwan n'est membre ni de l'Union de Paris, ni de l'OMC. De surcroît, ce pays n'est pas reconnu en tant qu'Etat souverain conformément aux principes généraux du droit international public. Par conséquent, il serait possible de mettre en question l'applicabilité de l'article 87(5) dans le cas de Taïwan, puisque ce pays n'est pas à proprement parler un "Etat".
12. Il est proposé par conséquent d'élargir le champ d'application de la reconnaissance mutuelle de droits de priorité prévue à l'article 87(5), de manière à comprendre également les "territoires administrés indépendamment", expression qui pourrait être interprétée comme signifiant qu'il n'est pas exigé que l'autre pays soit un Etat doté de la personnalité internationale<sup>2</sup> dont la souveraineté soit incontestée. Même si la situation de Taïwan devait changer, il serait souhaitable d'assouplir la Convention sur ce point afin d'éviter que de tels problèmes puissent se poser à l'avenir.

**b) Abandon de la condition relative à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux**

13. Les conditions requises pour la reconnaissance de droits de priorité sont fixées avec précision par la Convention de Paris. Bien que l'Organisation européenne des brevets ne soit pas membre de l'Union de Paris, la CBE fait expressément référence sur ce point à la Convention de Paris. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prévoir un cadre législatif détaillé pour la reconnaissance mutuelle de droits de priorité. En conséquence, pour que l'objectif assigné à l'article 87(5) soit atteint, il suffirait d'une communication dans laquelle il serait pris note de la reconnaissance mutuelle de droits de priorité *de facto* par les parties concernées. Ceci simplifie

---

<sup>2</sup> Récemment la législation néo-zélandaise a réglé ce problème en prévoyant la possibilité de conclure des accords sur les droits de priorité avec d'autres "entités", et non avec d'autres "Etats".

considérablement le mécanisme qui a été créé et, dans le cas de Taïwan, évite les problèmes juridiques et politiques que soulève la conclusion au niveau international d'accords avec un "pays" qui n'a pas été reconnu internationalement comme Etat.

14. Il est donc proposé de renoncer à exiger la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

**c) Abandon de la condition relative à la reconnaissance de droits de priorité dans tous les Etats contractants**

15. D'après le texte actuel de l'article 87(5), pour que le Conseil d'administration puisse décider de publier une communication au sens de l'article 87(5), il est exigé au préalable que l'autre pays accorde un droit de priorité ayant des effets équivalents à ceux prévus dans la Convention de Paris pour les premiers dépôts effectués auprès de l'OEB ainsi que pour les premiers dépôts effectués dans ou pour tout Etat contractant. Ceci signifie que pour préserver les intérêts commerciaux de l'Europe à cet égard, tous les Etats contractants, qui sont actuellement au nombre de 19 (mais dont le nombre va très probablement avoisiner bientôt la trentaine) doivent conclure des accords ou - si la proposition qui précède était acceptée - faire des déclarations de réciprocité analogues avec le pays en question<sup>3</sup>. Or, en pratique, le texte actuel de l'article 87(5) a mis en place une procédure tout à fait inutilisable, dont la mise en oeuvre prendrait des années, même si les Etats contractants étaient décidés à faire jouer ce mécanisme.
16. Il est proposé par conséquent de renoncer à exiger que l'autre pays reconnaisse un droit de priorité aux premiers dépôts effectués dans un Etat contractant.

Les Etats contractants continueraient néanmoins à pouvoir décider indépendamment d'une reconnaissance mutuelle de droits de priorité, et le Conseil d'administration pourrait encore, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, décider librement de refuser de publier une communication au titre de l'article 87(5), s'il jugeait nécessaire d'exercer une pression politique sur l'autre pays en question pour l'amener à accorder un droit de priorité à des premières demandes déposées dans un Etat contractant donné.

En outre, une telle modification ferait disparaître le risque que des tensions politiques existant entre un seul Etat contractant et l'autre Etat en question bloque le mécanisme de l'article 87(5), pénalisant ainsi tous les demandeurs ayant effectué un premier dépôt européen.

---

<sup>3</sup>

Ceci suppose que la pratique en question constituerait une possibilité constitutionnelle dans tous les Etats contractants, et serait prévue dans leurs législations nationales respectives.

## II. MODIFICATIONS PROPOSEES

### Article 87 Droit de priorité

(1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité ou de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande.

(2) à (4)

(5) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat qui n'est pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d'administration, cet Etat accorde, en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets, ainsi que sur la base d'un premier dépôt effectué dans ou pour tout Etat contractant, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.

### Article 87 Droit de priorité

(1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à l'**Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce**, une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité, de certificat d'utilité [...], ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois après le dépôt de la première demande.

inchangés

(5) Si le premier dépôt a été effectué dans un Etat **ou un territoire administré indépendamment** qui n'est pas partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle **ou à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce**, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où, suivant une communication publique du Conseil d'administration, cet Etat accorde, [...] sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets [...] un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.