

OBJET : Eléments à considérer lors d'une révision de la CBE - Résumé des commentaires formulés par les membres du SACEPO en réponse au document SACEPO 2/98 Rév.1

ORIGINE : Le Président de l'Office européen des brevets

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

RESUME

Une réunion extraordinaire du SACEPO a eu lieu à Munich, le 11 septembre 1998, pour examiner les éléments à considérer lors d'une révision de la Convention sur le brevet européen, qui avaient été présentés dans le document SACEPO 2/98 Rév.1, lequel correspond aux documents CA/16/98 et CA/16/98 Add. 1.

Le présent document contient un résumé des commentaires que les membres du SACEPO et quelques organisations non gouvernementales avaient soumis par écrit avant la réunion extraordinaire, ainsi que des observations formulées verbalement au cours de cette réunion.

Lorsqu'aucun consensus n'a pu être atteint sur un point particulier, les avis de la majorité et de la minorité sont indiqués, avec une brève explication du raisonnement exposé par les membres.

I. DISPOSITIONS GENERALES ET INSTITUTIONNELLES

A. ARTICLES 16 A 18 ; PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION, SECTION I : ADAPTATION AU PROJET BEST

Large consensus à l'appui de la proposition, à condition que BEST offre les mêmes niveaux de qualité que l'actuel système de la recherche et de l'examen séparés. Le maintien des divisions d'examen de trois personnes a été appuyé à l'unanimité.

Avis de la minorité : La "Deutsche Patentanwaltskammer" s'est opposée au projet BEST, préférant conserver le système actuel de la recherche et de l'examen séparés.

B. ARTICLE 23(1) : INTRODUCTION D'UNE LIMITE D'AGE POUR LES MEMBRES DES CHAMBRES DE RECOURS

Cette proposition a été approuvée à l'unanimité.

C. ARTICLE 23(3) : INDEPENDANCE DES MEMBRES DES CHAMBRES DE RECOURS

Désaccord unanime concernant la proposition.

D. ARTICLE 142(1) : ACCORDS PARTICULIERS

Pas de discussion.

II. DISPOSITIONS DE FOND EN MATIERE DE DROIT DES BREVETS

A. ARTICLE 52(2) : TRAITEMENT DES PROGRAMMES D'ORDINATEURS ET AUTRES EXCEPTIONS

La proposition visant à supprimer au moins les programmes d'ordinateurs de l'article 52 (2) CBE a été appuyée à l'unanimité.

B. ARTICLE 53a) : MISE EN HARMONIE AVEC L'ACCORD ADPIC

Cette proposition a été largement appuyée. Il a été suggéré d'examiner plus en détail la question de la publication de documents choquants, c'est-à-dire s'il faut introduire une disposition plus large que la règle 34 CBE, laquelle ne permet que l'omission de certaines déclarations/certains éléments dans des demandes de brevet européen, mais n'autorise pas la suppression de la demande dans son ensemble, même dans les cas où cela pourrait être approprié.

C. ARTICLE 54 : INSERTION D'UNE DISPOSITION RELATIVE A L'AUTOCOLLISION

Une nette majorité s'est prononcée contre la proposition qui :

- i) donnerait lieu à une incertitude juridique
- ii) ne doit être envisagée que dans le contexte de l'ensemble du délai supplémentaire quant à la nouveauté, sous les auspices de l'UE ou de l'OMPI.

Avis de la minorité : favorable à la disposition relative à l'autocollision, mais elle doit être associée au **demandeur**, et non à l'inventeur, parce que l'inventeur peut avoir changé d'emploi entre le moment de la première demande et celui de la demande ultérieure, et cela donnerait lieu à une incertitude. (M. Bardehle)

La FICPI a souhaité réserver son point de vue jusqu'à ce que la question soit examinée plus en détail.

D. ARTICLES 52(4) ET 54(5) : TRAITEMENT DES METHODES MEDICALES

Il s'agit d'une proposition de l'*epi* en vue d'examiner une éventuelle modification de la CBE pour rendre une méthode de traitement du corps humain/animal brevetable dans la mesure où elle implique une invention qui résout un problème technique. Cette proposition a été expressément appuyée par la FICPI, M. Vieillefosse et la CIPA/APTA.

E. ARTICLE 53b) : SUPPRESSION ET/OU PRISE EN COMPTE DE LA DIRECTIVE CE RELATIVE A LA BIOTECHNOLOGIE

Les participants ont été favorables à ce qu'il soit clairement précisé que les végétaux et animaux génétiquement modifiés puissent être brevetés et que des mesures appropriées soient prises pour aligner la CBE sur la directive CE relative à la biotechnologie. Ils ont reconnu que la révision de la CBE serait un processus de longue haleine, et qu'il serait utile, dans un premier temps, d'apporter les changements appropriés au règlement d'exécution de la CBE (*epi*, UNICE).

III. DISPOSITIONS D'ORDRE PROCEDURAL ET TECHNIQUE

A. ARTICLES 33 ET 95 : DELAI DE PRESENTATION DE LA REQUETE EN EXAMEN

Aucun consensus n'a été atteint, les opinions étant également partagées.

Favorables à la proposition : CIPA/APTA, FICPI, à condition qu'il ne s'agisse pas là d'un moyen déguisé pour instaurer un système d'examen différé.

Opposés à la proposition : *epi*, UNICE, parce qu'elle implique trop le risque de l'instauration d'un système d'examen différé.

B. ARTICLE 61(1) : DEMANDES DE BREVET EUROPEEN DEPOSEES PAR DES PERSONNES NON HABILITEES

Les participants se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la clarification à la lumière de la décision G 3/92. Quelques membres préfèrent combiner les trois possibilités, tandis que d'autres préconisent la solution 3 (CIPA/APTA). Tous les membres sont convenus que la proposition devait être étudiée plus en détail.

C. ARTICLE 76(1) : INTRODUCTION D'UN NOUVEL ELEMENT DANS LES DEMANDES DIVISIONNAIRES

La majorité s'est opposée à la proposition qui i) donnerait lieu à une incertitude juridique (M. Giugni, *epi*), ii) ressemble au système américain de la "continuation in part", avec des conséquences indésirables (M. Körber).

Une minorité a préféré inclure ce point à l'ordre du jour de la révision, pour qu'il soit étudié de façon plus approfondie (MM. Parkes, Quintelier, Martin, Raffnsøe).

D. ARTICLE 87(1) : REVENDICATION D'UN DROIT DE PRIORITE

Proposition appuyée à l'unanimité.

E. ARTICLE 88(1) : PRODUCTION DE DOCUMENTS DE PRIORITE

A l'exception de l'*epi*, aucun participant ne s'est opposé à ce que les conditions de forme soient transférées au règlement d'exécution, mais la FICPI, l'UNICE et la CIPA/APTA se sont inquiétées de l'évolution vers un système où le document de priorité ne serait exigé que si l'OEB le juge nécessaire : il faut maintenir l'accès au document de priorité et, au besoin, en conserver une traduction pour satisfaire les intérêts de tiers/les opposants. Aucune objection n'a toutefois été formulée à l'encontre de l'utilisation, à cette fin, du stockage électronique du document, sans nécessité de produire une copie sur papier, mais il faut que les traductions continuent à être accessibles, du moins sous la forme d'un abrégé éventuellement fourni par l'office de brevets du pays (M. Bardehle).

F. ARTICLES 100 ET 138 : MOTIFS D'OPPOSITION ET DE REVOCATION

Aucun consensus n'a été atteint.

Favorables : MM. Ramon, Martin, Lück et l'*epi*.

Opposés : UNICE, FICPI, "Deutsche Patentanwaltskammer", M. Bardehle, M. Brown - pas nécessaire à la lumière de la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB dans ce domaine.

Autre proposition : suppression de l'exigence visée à l'article 84 qui dispose que les revendications doivent se fonder sur la description : favorable : M. Brown ; opposé : l'*epi*.

G. ARTICLE 114 : EXAMEN D'OFFICE PAR L'OEB

Pas de consensus.

Favorables : CIPA/APTA, UNICE.

Opposés : l'*epi*, la "Deutsche Patentanwaltskammer" - la pratique actuelle est satisfaisante, mais l'*epi* préférerait modifier le règlement de procédure des chambres de recours pour prévoir l'envoi, avant la procédure orale, d'une notification préliminaire exposant aux parties la réaction initiale/ les points considérés comme pertinents.

H. ARTICLE 116 : PROCEDURE ORALE

Appui limité pour la première proposition - suppression du droit de tenir une procédure orale devant la section de dépôt (CIPA/APT UNICE).

Le deuxième élément de cette proposition, à savoir de conférer aux divisions d'examen et d'opposition, ainsi qu'aux chambres de recours, le pouvoir discrétionnaire de refuser la tenue d'une procédure orale lorsque celle-ci est jugée superflue, a été rejeté à l'unanimité.

I. ARTICLE 117 : INSTRUCTION

Opposition unanime.

J. ARTICLE 120 : DELAIS

Discussion reportée.

K. ARTICLES 121 ET 122 : POURSUITE DE LA PROCEDURE ET RESTITUTIO IN INTEGRUM

La proposition a reçu en principe un appui unanime. Il convient de l'étudier plus en détail pour assurer des garanties adéquates aux tiers (CIPA/APTA, FICPI).

L. ARTICLE 123 : MODIFICATIONS

La "solution de la note en bas de page" a reçu un large appui (*epi*, "Deutsche Patentanwaltskammer", CIPA/APTA, UNICE, M. Lück). L'UNICE a suggéré que la proposition soit étudiée plus en détail, en particulier à l'égard des intérêts des tiers. Soutien limité pour envisager également une réédition (*epi*). M. Brown s'est opposé à quelque révision que ce soit.

M. ARTICLE 129 : PUBLICATIONS PERIODIQUES

Appui unanime.

N. ARTICLES 154(3) ET 155(3) : PROCEDURE DE RESERVE PREVUE PAR LE PCT

Pas de consensus. Favorables : CIPA/APTA, UNICE. Opposés : *epi*, "Deutsche Patentanwaltskammer".

O. SUSPENSION DE LA PROCEDURE

Large appui, à condition que la suspension reçoive le consentement de toutes les parties (CIPA/APTA, *epi*, "Deutsche Patentanwaltskammer", UNICE).

P. ARTICLES 79 ET 80 : DESIGNATION DES ETATS CONTRACTANTS ET EXIGENCES RELATIVES A L'OBTENTION D'UNE DATE DE DEPOT

Large soutien pour cette proposition.

Q. ARTICLE 96 : EXAMEN DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

Cette proposition de l'*epi* a reçu l'appui de M. Nissen et de M. Holzer. La CIPA/APTA préférerait supprimer complètement l'article 96(1) CBE. Il ne serait pas nécessaire d'envoyer une invitation au titre de l'article 96(1) précité, et si l'on continuait à émettre cette invitation et que le demandeur l'ignorait, le dossier devrait passer au stade de l'examen quant au fond.

R. PROCEDURE CENTRALISEE DE LIMITATION ET RENONCIATION DEVANT L'OEB

Large soutien.

IV. GENERALITES

A. DEREGLEMENTATION

Consensus pour que les propositions spécifiques émises pendant la révision systématique des dispositions de la CBE soient appuyées lorsqu'elle sont appropriées.

B. TRANSFERT DES EXIGENCES DE LA CBE DANS SON REGLEMENT D'EXECUTION DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE

Consensus sur le fait qu'une souplesse accrue serait favorable (UNICE, CIPA/APTA). Toutefois, les dispositions du droit positif doivent rester dans la CBE proprement dite (FICPI, *epi*).

V. MODIFICATIONS DE TYPE "TOILETTAGE"

A. ELIMINER LES DIVERGENCES ENTRE LES VERSIONS ALLEMANDE, ANGLAISE ET FRANCAISE DE LA CBE, AINSI QUE LE DEFAUT D'UNIFORMITE TERMINOLOGIQUE

Consensus en faveur de la proposition, mais il s'agira, lors de la mise en oeuvre des détails, de veiller à ce qu'aucun changement sur le fond ne soit effectué au titre de ce chapitre (UNICE, FICPI, *epi*).

B. ARTICLES 159-163 ET 167 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RESERVES

Large consensus.

VI. SUGGESTIONS SUPPLEMENTAIRES

Les propositions suivantes ont été émises en plus de celles mentionnées dans le document SACEPO 2/98 Rév. 1 :

- i) *epi* : il faudrait envisager l'introduction d'un *protocole sur les litiges relatifs aux brevets européens*, afin d'harmoniser l'interprétation de la validité et de l'étendue des brevets européens et leur mise en application dans les Etats parties à la CBE. Cela pourrait éventuellement s'accompagner d'une procédure de limitation centralisée à l'OEB.

- ii) FICPI : introduction d'un délai supplémentaire quant à la nouveauté en Europe ; décentralisation des tâches spécifiques de l'OEB vers les offices nationaux de brevets.
 - iii) CIPA/APTA : introduction de mesures visant à assurer la publication rapide des rapports de recherche européenne.
 - iv) UNICE : suppression de l'article 54(4) CBE, de la règle 23 bis CBE ; modification de l'article 133(3) CBE pour permettre à un employé habilité d'une entité juridique basée dans un Etat partie à la CBE et faisant partie d'un groupe de sociétés, de représenter d'autres membres du groupe, même s'ils sont basés en dehors de l'Europe.
-