

OBJET : Révision de la CBE : article 53 a) CBE

ORIGINE : Le Président de l'Office européen des brevets

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

RESUME

Le présent document examine tout d'abord le dispositif juridique qui permet à l'Office européen des brevets d'empêcher qu'une invention dont la publication ou l'exploitation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs soit publiée et brevetée. Ce dispositif juridique, s'il n'est pas sans failles, apparaît dans l'ensemble comme satisfaisant et la pratique n'a pas jusqu'ici révélé de difficultés dans ce domaine. En conséquence, les problèmes éventuels qui pourraient survenir - en particulier si la publication d'une demande contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne peut être empêchée - ne semblent pas pouvoir justifier la création, à titre purement préventif, d'une procédure lourde et complexe de vérification d'office.

Le document présente ensuite une proposition de modification de l'article 53 a) CBE visant à aligner cette disposition sur le libellé de l'article 27.2 de l'accord ADPIC. Une telle modification permet de mieux définir le rôle et le moment d'une intervention efficace de l'OEB en vue de préserver l'ordre public et les bonnes mœurs.

TABLE DES MATIERES

Objet	Page
I. <u>INTRODUCTION</u>	1
II. <u>EMPECHER QU'UNE INVENTION CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC OU AUX BONNES MŒURS SOIT PUBLIEE ET BREVETEE PAR L'OEB</u>	1
A. LE CONTROLE DES DEMANDES DE BREVETS AVANT LA PUBLICATION	1
a) Un premier contrôle effectué par les offices nationaux et par le Bureau international de l'OMPI	1
b) Le contrôle des demandes par l'OEB	2
B. LE CONTROLE DES INVENTIONS LORS DE LA PROCEDURE D'EXAMEN	3
III. <u>EVALUATION DE CE DISPOSITIF JURIDIQUE</u>	4
A. UN DISPOSITIF DANS L'ENSEMBLE SATISFAISANT	4
B. SITUATIONS QUI POURRAIENT SOULEVER DES PROBLEMES	5
C. DIFFICULTES POUR REMEDIER A CETTE SITUATION	5
D. DOUTES SUR LA NECESSITE ET L'EFFICACITE D'UNE REVISION DE LA CBE	6
IV. <u>PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'ARTICLE 53 a) CBE</u>	7
A. CLARIFIER LE ROLE DES DIVISIONS D'EXAMEN	7
B. ASSURER LA CONFORMITE DE LA CBE AVEC L'ACCORD ADPIC	8
C. CONCLUSION	8
V. <u>MODIFICATION PROPOSEE</u>	9

I. INTRODUCTION

1. Les problèmes soulevés par les inventions contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs font l'objet depuis quelques années d'une attention renouvelée. Un document présenté par la délégation belge¹ lors de la huitième réunion du Comité "Droit des brevets" évoque les difficultés occasionnées par les inventions relatives aux mines anti-personnel et incite à analyser attentivement les moyens juridiques dont l'OEB dispose pour empêcher qu'une invention contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs soit publiée et brevetée.

II. EMPECHER QU'UNE INVENTION CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC OU AUX BONNES MŒURS SOIT PUBLIEE ET BREVETEE PAR L'OEB

2. Plusieurs contrôles ont lieu successivement :
 - les demandes de brevets européens sont contrôlées **avant la publication** afin que les éléments et dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs puissent être omis lors de la publication ;
 - les inventions sont contrôlées **lors de la procédure d'examen** afin d'exclure de la brevetabilité les inventions dont l'exploitation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

A. LE CONTROLE DES DEMANDES DE BREVETS AVANT LA PUBLICATION

a) Un premier contrôle effectué par les offices nationaux et par le Bureau international de l'OMPI

3. Il est important de souligner tout d'abord que la plupart des demandes de brevets qui parviennent à l'OEB ont fait l'objet d'un premier contrôle effectué par les offices nationaux des brevets ou par le Bureau international de l'OMPI : les demandes nationales transformées par la suite en demandes européennes, les demandes européennes déposées auprès des offices nationaux, ainsi que les demandes PCT déposées auprès des offices nationaux ou auprès du Bureau international, font l'objet d'un examen plus ou moins minutieux².
4. Ce premier contrôle des demandes implique en principe qu'un agent des formalités et, le cas échéant, un examinateur technicien s'intéressent au contenu des demandes. Même si ce contrôle ne vise pas toujours expressément à identifier les inventions - ou les éléments et dessins des demandes - contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il semble avoir constitué un premier "filtrage" très efficace jusqu'à présent.

¹ Document CA/PL 20/98.

² Contrôle de certaines conditions de forme ; examen par les services de la défense nationale ; et, le cas échéant, établissement d'un rapport de recherche nationale.

b) Le contrôle des demandes par l'OEB

5. Les demandes transmises à l'OEB - de même que les demandes européennes directes et les demandes PCT déposées auprès de l'OEB - font l'objet d'un nouveau contrôle effectué par l'OEB. L'OEB applique le dispositif juridique mis en place par la CBE (pour les demandes de brevets européens) et par le PCT (pour les demandes PCT).
6. La règle 34 CBE dispose qu'une demande de brevet européen "ne doit pas contenir des éléments ou dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs" et impose à l'OEB d'omettre de tels éléments ou dessins lors de la publication. Les Directives de l'OEB précisent l'intervention de la section de dépôt et des divisions de la recherche.

L'agent des formalités de la section de dépôt doit effectuer une "vérification préliminaire" de la description, des revendications et des dessins pour s'assurer que des éléments ou dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs n'y figurent pas (Directives de l'OEB : A, III-1.2 et 8.1 ; C, II-7.4). S'il découvre de tels éléments ou dessins, il peut prendre la décision de les omettre lors de la publication de la demande (règle 34(2) CBE).

L'examineur chargé de la recherche doit étudier le contenu de la demande en vue du classement et, s'il dispose du temps nécessaire avant la publication de la demande, établir le rapport de recherche européenne. S'il découvre, au cours de ce travail, que la demande contient des éléments ou dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il "attire l'attention" de la section de dépôt sur ces éléments (Directives de l'OEB : B, IV-1.2 ; A, III-8.1) : la section de dépôt doit alors décider s'il y a lieu d'omettre ces éléments lors de la publication (règle 34(2) CBE).

7. Le PCT contient deux dispositions dont le contenu est très proche de celui de la règle 34 CBE : selon la règle 9.1)i) et ii) PCT, "la demande internationale ne doit pas contenir d'expressions ou de dessins contraires aux bonnes mœurs ... ou à l'ordre public" ; en vertu de l'article 21.6 PCT, le Bureau international peut omettre, lors de la publication des demandes PCT, "des expressions ou des dessins contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public". Les Directives du PCT et les instructions administratives du PCT prévoient l'intervention de l'OEB agissant en tant qu'office récepteur et en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ISA).

Au moment du contrôle des irrégularités de la demande PCT, l'OEB a la possibilité de vérifier que la demande ne contient pas d'expressions ou de dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (Directives PCT pour l'Office récepteur, pt. 157). Si l'OEB estime que la demande contient de tels expressions ou dessins, il peut le "faire observer" et "proposer au déposant de corriger [sa demande] volontairement en conséquence" (règle 9.2 PCT ; Directives PCT pour l'Office récepteur, pt. 158).

De même, lors du classement de la demande PCT et de la recherche internationale, l'OEB peut "faire observer" que la demande contient des éléments contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs et "proposer au déposant de la corriger volontairement" (règle 9.2 PCT ; Directives concernant la recherche selon le PCT, Chapitre IV, pt. 1.2).

8. Qu'il agisse en tant qu'office récepteur ou en tant qu'ISA, l'OEB doit informer le Bureau international qu'une observation selon la règle 9.2 PCT a été faite. Si le déposant soumet des corrections, l'OEB doit les enregistrer et les adjoindre à la demande PCT (sur une ou plusieurs feuilles de remplacement) (Directives PCT pour l'Office récepteur, pt. 159 ; Directives concernant la recherche selon le PCT, Chapitre IV, pt. 1.2 ; Instructions administratives du PCT, n° 325, lettre c), et n° 501 et 511).

Toutefois, c'est au Bureau international qu'il appartiendra de décider s'il y a lieu d'omettre, lors de la publication de la demande PCT, des expressions ou des dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (article 21.6 PCT).

B. LE CONTROLE DES INVENTIONS LORS DE LA PROCEDURE D'EXAMEN

9. Placé parmi des dispositions de la CBE relatives aux conditions de brevetabilité, l'article 53 a) CBE implique que les divisions d'examen de l'OEB doivent contrôler qu'un brevet européen n'est pas délivré pour une invention dont l'exploitation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Des instructions administratives destinées aux examinateurs de l'OEB précisent les modalités de ce contrôle.
10. Premièrement, il incombe aux divisions d'examen de **supprimer** des éléments ou des dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs qui n'auraient pas été détectés par la section de dépôt (Directives de l'OEB : C-II, 7.4).

Deuxièmement, les divisions d'examen ont compétence pour **rejeter** une demande de brevet européen concernant une invention contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs : l'examineur doit invoquer l'article 53 a) CBE dans ces cas "rares et extrêmes" et ainsi exclure de la brevetabilité de telles inventions (Directives de l'OEB : C-IV, 3.1).

11. Deux Notes au personnel de la Direction générale 2 (Examen/Opposition) de l'OEB permettent d'appréhender la mise en œuvre pratique de l'article 53 a) CBE par les divisions d'examen :

La Note 6/92 énumère six critères³ qui doivent guider les divisions d'examen lorsqu'elles décident si une objection doit être soulevée au titre de l'article 53a) CBE.

La Note 8/98-IV attire l'attention des examinateurs sur les problèmes que peuvent poser certaines inventions dans le domaine des mines terrestres ou du génie génétique : en particulier, des instructions détaillées sont données pour assurer que soit exclue de la brevetabilité une invention relative à une mine anti-personnel, si l'invention ne permet *en soi* aucune autre utilisation ; une telle invention - de même qu'un procédé de clonage des êtres humains et de certains procédés de modification de l'identité génétique des animaux⁴ - sont considérées comme contraires aux normes éthiques en vigueur dans les Etats contractants de l'Organisation européenne des brevets et les demandes de brevets européens pour de telles inventions seront rejetées⁵.

III. EVALUATION DE CE DISPOSITIF JURIDIQUE

12. L'étude qui précède a permis de montrer comment un ensemble de dispositions issues des droits nationaux des brevets, de la CBE et du PCT, ainsi que les instructions administratives pertinentes, mettent en place une succession de contrôles qui visent à empêcher qu'une invention - ou un élément ou un dessin d'une demande - contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs soit publiée ou brevetée.

A. UN DISPOSITIF DANS L'ENSEMBLE SATISFAISANT

13. Au vu de l'expérience acquise au cours des 20 premières années d'activité de l'OEB, ce dispositif juridique apparaît dans l'ensemble comme satisfaisant.
14. Tout d'abord - et cela doit demeurer l'essentiel - le contrôle au stade de la procédure d'examen garantit dans tous les cas qu'une demande de brevet européen concernant une invention dont l'exploitation serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs est rejetée par l'OEB.

³ L'invention constitue-t-elle une atteinte à la dignité humaine ? vise-t-elle uniquement à faciliter des actes criminels ? viole-t-elle des conventions internationales ? implique-t-elle des risques difficilement contrôlables ? implique-t-elle de la cruauté envers les animaux ? et enfin entraîne-t-elle une modification génétique de la lignée humaine ?

⁴ La Note 8/98-IV reprend en substance la liste non limitative contenue dans l'article 6.2 de la Directive 98/44/CE sur la protection juridique des inventions biotechnologiques. Pour la mise en oeuvre de cette Directive en droit européen des brevets, voir le document CA/PL 3/99.

⁵ Réponse à la question 1) posée à l'OEB dans le document CA/PL 20/98 présenté par la délégation belge.

15. Ensuite, il ne fait guère de doute que les contrôles successifs - effectués **avant** la publication, très souvent par plusieurs offices et toujours par **au moins un** agent des formalités et par **un** examinateur technicien - devrait permettre d'identifier des éléments ou dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

B. SITUATIONS QUI POURRAIENT SOULEVER DES PROBLEMES

16. Toutefois, il est incontestable que le dispositif juridique mis en place pour contrôler les demandes de brevets **avant la publication** n'est pas sans failles.
17. Premièrement, il n'est pas possible pour l'OEB d'empêcher la publication d'une demande de brevet européen **dans son intégralité**, au motif que la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. En effet, la règle 34(2) CBE est uniquement destinée à permettre à la section de dépôt d'omettre, lors de la publication, des mots, des passages ou des dessins d'une demande, mais ne fournit pas une base juridique suffisante pour refuser de publier une demande dans son intégralité. Cette règle ne peut pas être interprétée de manière à permettre à la section de dépôt d'empêcher la publication d'une demande toute entière ou, *a fortiori*, de rejeter la demande.
18. Deuxièmement, il est impossible de garantir dans **tous les cas** qu'un élément ou un dessin contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs soit identifié suffisamment tôt par l'OEB pour être omis lors de la publication. En effet, l'agent des formalités chargé d'effectuer l'examen quant à certaines irrégularités n'a pas reçu de formation technique supérieure : en conséquence, il lui sera difficile d'identifier les demandes de brevets qui contiennent des informations techniques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. En outre, le travail de classement et de recherche est le plus souvent effectué sous la pression du temps : l'attention de l'examineur ne peut guère être concentrée sur d'éventuels éléments ou dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs dans cette phase de la procédure.
19. Troisièmement, l'OEB agissant en tant qu'office récepteur et en tant qu'ISA ne peut que "faire observer" la présence d'éléments ou de dessins contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public et "proposer" au déposant de corriger sa demande. En vertu de l'article 21.6 PCT, c'est au bureau international qu'appartient la décision d'omettre de la publication des expressions ou des dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; pas plus que l'OEB, le Bureau international a compétence pour empêcher la publication, dans son intégralité, d'une demande PCT contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

C. DIFFICULTES POUR REMEDIER A CETTE SITUATION

20. Plusieurs difficultés apparaissent rapidement dès lors que des mesures législatives ou pratiques sont envisagées pour remédier à cette situation.

21. Il n'est pas possible, par une simple modification du règlement d'exécution de la CBE, d'attribuer à la section de dépôt compétence pour refuser la publication d'une demande de brevet européen dans son intégralité. Une révision de la CBE - impliquant éventuellement la création d'une instance spéciale chargée de la vérification d'office de toutes les demandes de brevets européens, ainsi que le réaménagement de toute la première phase de la procédure devant l'OEB - serait nécessaire pour garantir que l'OEB ne publie pas de demandes de brevets européens contraires, en tout ou en partie, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
22. Les problèmes auxquels sont confrontés l'agent des formalités (pas de formation technique) et l'examineur chargé de la recherche (manque de temps) pour identifier les inventions - ou les éléments ou les dessins - contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne peuvent être palliés que par des mesures d'une certaine envergure (formation des agents des formalités, examinateurs chargés de la recherche plus nombreux).
23. Le contrôle des demandes PCT est effectué par l'OEB conformément aux dispositions et aux instructions administratives du PCT. Ce cadre juridique ne peut être modifié que par les organes du PCT. Ainsi, une initiative pour renforcer le contrôle des demandes PCT et pour empêcher la publication des demandes PCT contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne peut être prise que par ces organes.

D. DOUTES SUR LA NECESSITE ET L'EFFICACITE D'UNE REVISION DE LA CBE

24. Ces difficultés obligent à s'interroger sur la nécessité - et, en définitive, sur l'efficacité - d'une mesure législative visant à remédier à la situation actuelle.
25. Il convient tout d'abord de souligner à nouveau le caractère marginal des problèmes soulevés ici : au cours des 20 premières années d'activité, l'OEB n'a pas été forcé de rejeter une seule demande de brevet au motif que l'invention objet de la demande était contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; en outre, les cas où la section de dépôt a eu à appliquer la règle 34 CBE ont été très rares. Dans ces circonstances, il semble excessif de créer, à titre purement préventif, une procédure lourde et complexe de vérification d'office de toutes les demandes qui parviennent à l'OEB.
26. Le premier contrôle effectué par les offices nationaux ou par le Bureau international a certainement contribué à limiter le nombre déjà très restreint de demandes éventuellement contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs qui parviennent à l'OEB. Une surveillance accrue, dans la première phase de la procédure devant les offices nationaux et devant l'OEB, de certains domaines "sensibles" de la technique pourrait bien s'avérer plus efficace qu'une révision complexe de la CBE.
27. Enfin, une révision de la CBE n'aurait qu'une efficacité limitée aussi longtemps que la publication des demandes PCT est effectuée par le Bureau international après le

contrôle moins contraignant prévu par le dispositif PCT ; or, une révision du PCT visant à remédier à la situation examinée ici semble hors de portée.

28. En conclusion, il n'est guère opportun de réviser la CBE pour créer une nouvelle procédure destinée à empêcher la publication des demandes de brevets contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, publication qui de toute façon ne peut être évitée lorsque le déposant choisit la voie PCT. L'expérience acquise depuis 1978 montre que le risque pour l'OEB de publier une demande européenne concernant une invention dont la simple publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs n'est que hypothétique et ne pourrait donc justifier une procédure de vérification d'office onéreuse et peu efficace.

IV. PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'ARTICLE 53 a) CBE

29. Les problèmes examinés dans le présent document amènent à considérer une proposition de modification de l'article 53 a) CBE contenue dans la liste des points que le Comité "Droit des brevets" a été chargé d'étudier en détail⁶.
30. Cette modification non seulement permettrait de dissiper certaines ambiguïtés quant au moment où l'OEB peut efficacement intervenir pour préserver l'ordre public et les bonnes mœurs, mais assurerait également la conformité de la CBE avec l'accord ADPIC.

A. CLARIFIER LE ROLE DES DIVISIONS D'EXAMEN

31. L'étude qui précède a permis de décrire l'intervention des instances de l'OEB. Cependant, une certaine ambiguïté découle de la présence du terme "publication" dans l'article 53 a) CBE.
32. En effet, la compétence attribuée à la division d'examen pour rejeter une demande de brevet européen au motif que la **publication** de l'invention serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs n'a guère de sens dans le système européen de délivrance de brevets, dans lequel la publication de l'invention a presque toujours lieu **avant** que la division d'examen ait commencé l'examen de l'invention : une décision de rejet fondée sur un tel motif - alors que l'invention a déjà été publiée - apparaîtrait comme incohérente et contradictoire et risquerait de soulever des difficultés juridiques devant les chambres de recours de l'OEB.
33. Une modification de l'article 53 a) CBE permettrait de dissiper toute ambiguïté quant au rôle de l'OEB au stade de la procédure d'examen : le rôle de la division d'examen ne peut pas être d'examiner si la **publication** de l'invention - qui a déjà eu lieu - était contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; le rôle de la division d'examen doit

⁶ Cf. les documents CA/16/98, pt. II.B, et CA/16/98 Add. 1, pt. II.B.

bien plutôt consister à contrôler que la **mise en œuvre** de l'invention n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

34. Ceci est confirmé par deux décisions des chambres de recours technique qui ont examiné les notions d'"ordre public" et de "bonnes mœurs" : les décisions T 19/90, Harvard/Souris oncogène, JO OEB 1990, 476, pt. 5, et T 356/93, PGS/Cellules de plantes, JO OEB 1995, 545, pts. 5 à 7, font apparaître que c'est la **mise en œuvre** d'une invention qui peut s'avérer contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, alors que la **publication** de l'invention ne fait pas l'objet de considérations particulières.

B. ASSURER LA CONFORMITE DE LA CBE AVEC L'ACCORD ADPIC

35. Une modification de l'article 53 a) CBE consistant à supprimer le mot "publication" présente également l'avantage d'aligner le libellé de l'article 53 a) CBE sur deux textes internationaux de grande importance pour le droit européen des brevets. En effet, bien que l'accord ADPIC et la Directive 98/44/CE sur la protection juridique des inventions biotechnologiques s'adressent aux Etats qui ont ratifié l'accord ADPIC et qui sont membres de l'Union européenne, l'OEB estime devoir tenir compte de certaines dispositions contenues dans ces textes lors de la révision de la CBE⁷.
36. Or, l'article 27.2 de l'accord ADPIC - et l'article 6.1 de la Directive (CE) - n'excluent de la brevetabilité que les inventions dont "l'exploitation commerciale" serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs : aucun de ces textes ne prévoit que la simple "publication" d'une demande de brevet pourrait constituer un motif pour exclure une invention de la brevetabilité.
37. Plusieurs délégations, ainsi que les milieux intéressés et l'OEB, se sont déclarés en faveur d'une mise en conformité de la CBE avec l'accord ADPIC qui permet d'exclure le risque d'une application divergente de ces deux textes.

C. CONCLUSION

38. Il est donc proposé de supprimer les mots "la publication ou" de l'article 53 a) CBE et de rapprocher par ailleurs le libellé de l'article 53a) CBE de celui de l'article 27.2 de l'accord ADPIC et de l'article 6.1 de la Directive (CE).

⁷ Des propositions de modifications du règlement d'exécution de la CBE en vue de tenir compte de la Directive 98/44/CE sur la protection juridique des inventions biotechnologiques sont présentées au Comité "Droit des brevets" dans le document CA/PL 3/99.

V. MODIFICATION PROPOSEE

Texte actuel

Article 53
Exceptions à la brevetabilité

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

a) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire ;

b) ...

Texte proposé

Article 53
Exceptions à la brevetabilité

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour :

a) les inventions dont [...] **l'exploitation commerciale** serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, **l'exploitation [...]** ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire ;

b) inchangé