

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

ORIGINE: Le Président de l'Office européen des brevets

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

RESUME

Le présent document soumet de nouveau la proposition de modification de l'article 87(5) CBE en vue de fournir une soupape de sécurité permettant à l'OEB de parvenir à une reconnaissance mutuelle de droits de priorité avec des pays tiers qui ne sont pas membres de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du commerce.

I. INTRODUCTION

1. La fonction prévue pour l'article 87(5) CBE est de servir de soupape de sécurité en fournissant un mécanisme permettant au Conseil d'administration de parvenir à une reconnaissance mutuelle de droits de priorité dans le cas où un pays tiers ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 87(1) CBE, *c.-à-d.* dans le cas où un pays n'appartient pas à l'Union de Paris et n'est pas membre de l'OMC.
2. Néanmoins, en fait, le mécanisme prévu par l'article 87(5) CBE est très difficilement applicable et de ce fait ne l'a jamais été. Pour que l'OEB reconnaisse des droits de priorité issus de premiers dépôts effectués dans un tel pays tiers, il faut que les conditions suivantes soient remplies :
 - 1) L'autre pays doit reconnaître des droits de priorité équivalents à ceux accordés conformément aux dispositions de la Convention de Paris à des premiers dépôts effectués auprès de l'OEB et
 - 2) à tout premier dépôt effectué dans ou pour tout Etat contractant ;
 - 3) Ceci doit être fait sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux ;
 - 4) Une "communication" à cet effet doit être publiée par le Conseil d'administration.

Afin de permettre à l'article 87(5) CBE de remplir sa fonction initiale, il est nécessaire de simplifier considérablement son mode d'action.

3. En abordant cette question, il faut garder à l'esprit à qui profite la reconnaissance mutuelle de droits de priorité au titre de l'article 87(5) CBE, *c.-à-d.* aux demandeurs européens optant pour effectuer des premiers dépôts auprès de l'OEB. Une fois qu'un premier dépôt a été effectué auprès de l'OEB, en pratique, le demandeur décide de la question de la stratégie à adopter en matière de dépôts ultérieurs vers la fin du délai de priorité de 12 mois. S'il n'existe pas de droits de priorité dans un pays tiers, à ce moment-là, il se peut qu'il soit totalement impossible pour des demandeurs européens d'obtenir une protection par brevet en raison d'une divulgation au cours du délai de priorité.
4. En 1997¹⁾, près de 6 350 premiers dépôts de demandes euro-directes qui ont été effectués auprès de l'OEB, dont environ 5 260 étaient d'origine européenne. Par contre, la même année, 57 demandes ont fait l'objet d'un premier dépôt auprès de l'office national en Arabie Saoudite, qui n'est membre ni de l'Union de Paris, ni de l'OMC. Ainsi, si l'on prend l'exemple de ce pays, l'impossibilité de faire jouer dans ce cas la clause de l'article 87(5) CBE peut nuire aux intérêts économiques de 5 260 demandeurs d'origine européenne ayant effectué un premier dépôt cette année-là, contre 57 demandeurs étrangers se trouvant dans l'impossibilité de revendiquer une priorité devant l'OEB, soit un rapport de plus de 92 à 1. Cet exemple montre bien que, si l'on ne parvient pas à une reconnaissance mutuelle de droits de priorité avec des pays tiers, *les intérêts économiques pris en otage sont à une écrasante majorité ceux de l'industrie européenne, et non ceux du*

1) Dernière année pour laquelle l'on dispose de statistiques de l'OMPI pour ce que l'on appelle des "pays tiers". Statistiques consultées sur le site Internet de l'OMPI : <http://www.wipo.org>.

pays tiers en question. Il s'ensuit donc qu'il faut faciliter au maximum pour les Etats parties à la CBE la reconnaissance de droits de priorité sur une base de réciprocité, tant au niveau de l'OEB qu'au niveau national.

5. Cela ne veut pas dire que les pays tiers n'ont pas d'intérêt à parvenir à une reconnaissance mutuelle de droits de priorité avec l'OEB. Une liste non exhaustive de candidats potentiels actuels inclurait : Andorre, Anguilla, les Bermudes, le Bhoutan, les îles du Cap-Vert, les îles Caïmans, l'Ethiopie, les îles Falkland, Gibraltar, Guernesey, Jersey, Kiribati, le Népal, l'Arabie Saoudite, les Seychelles, Tonga, les îles Turks et Caicos, Tuvalu, Vanuatu, les Samoa et le Yémen.
6. La tendance actuelle est à l'augmentation de la participation à des accords internationaux multilatéraux. Il faut cependant, dans le cadre de la révision de la CBE, s'assurer que l'Organisation européenne des brevets est en mesure de sauvegarder les intérêts de l'industrie européenne, même si cette tendance s'inversait ou si des accidents de géographie politique venaient à l'exiger. Cette dernière éventualité est probablement la situation dans laquelle l'application rapide des dispositions de l'article 87(5) CBE serait la plus importante et la plus nécessaire.

Pour illustrer ce propos dans les limites du possible, si le Québec décidait unilatéralement de faire sécession et que le Canada bloquait son adhésion à des accords commerciaux internationaux, une reconnaissance mutuelle de droits de priorité constituerait, selon toutes probabilités, une impossibilité politique dans le cadre de l'actuel article 87(5) CBE. Il en résulterait un vide affectant une zone fortement industrialisée du lucratif marché nord-américain.

7. Il est par conséquent dans l'intérêt Européen de s'assurer que le mécanisme de l'article 87(5) CBE soit rendu aussi simple et rapide que possible plutôt que de rester un champ de bataille pour des questions de nature politique. Dans l'Etat actuel des choses, un seul Etat contractant pourrait contrecarrer la volonté de tous les autres Etats contractants de prêter assistance à leurs ressortissants en la matière. La teneur de l'article 87(5) CBE doit sortir de l'arène politique et cette disposition doit être remaniée de manière à ce que la reconnaissance mutuelle de droits de priorité soit traitée à un niveau technique et pratique.

II. MODIFICATIONS PROPOSEES

A. TOILETTAGE DU TEXTE

8. Au départ, il est proposé de toiletter le texte afin d'éliminer la divergence entre l'anglais et les deux autres versions officielles de l'art. 87(5) CBE, en remplaçant le terme "notification" de l'anglais par "communication", mot plus proche du terme français "communication publique" et de l'allemand "Bekanntmachung" (cf. CA/PL 16/98). Par ailleurs, il est proposé de simplifier le mécanisme comme suit.

B. SUPPRESSION DE LA DISPOSITION EXIGEANT LA CONCLUSION D'ACCORDS BILATERAUX OU MULTILATERAUX

9. Grâce à la suppression de la disposition exigeant la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux, la reconnaissance mutuelle *de facto* de droits de priorité par les parties concernées suffirait pour que soit appliqué l'article 87(5) CBE. Comme l'article 87 CBE fait expressément référence à la Convention de Paris, laquelle définit les conditions et effets des droits de priorité, un cadre substantif détaillé définissant ces derniers n'est pas nécessaire.

C. SUPPRESSION DE L'EXIGENCE SELON LAQUELLE LES DROITS DE PRIORITE DOIVENT ETRE RECONNUS PAR TOUS LES ETATS CONTRACTANTS ET POUR LA TOTALITE D'ENTRE EUX

10. La suppression de l'exigence selon laquelle les droits de priorité doivent être reconnus par tous les Etats contractants et pour la totalité d'entre eux constitue la seule façon d'assurer la fonctionnalité de l'article 87(5) CBE. Les 19 Etats contractants actuels, et à l'avenir 28 Etats ou plus, devraient se mettre d'accord sur une telle reconnaissance, ce qui prendrait des années et risquerait en définitive de ne pas aboutir aux résultats souhaités.
11. La suppression de cette exigence aurait pour conséquence qu'au titre de l'article 66 CBE, les tribunaux nationaux d'un Etat contractant devraient accepter toute revendication de priorité découlant d'une demande européenne éventuellement non reconnue par ledit Etat contractant si le demandeur avait opté pour la voie nationale. D'autre part, les ressortissants de cet Etat contractant pourraient également bénéficier de droits de priorité pour un dépôt ultérieur dans ce pays tiers s'ils ont décidé d'effectuer un premier dépôt auprès de l'OEB.

D. FAIRE DISPARAITRE DE L'ARENE POLITIQUE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DROITS DE PRIORITE

a) Première option

12. Si l'on s'en remet à un service de propriété industrielle et si l'on confère au Président de l'OEB le pouvoir d'émettre la communication dès qu'il a été vérifié que le pays tiers concerné octroie effectivement des droits de priorité en conformité avec la Convention de Paris pour ce qui est de leurs conditions et de leurs effets, la reconnaissance serait ramenée, comme de raison, à un niveau technique et purement pratique. Après tout, il s'agit de savoir si un demandeur peut bénéficier d'un dépôt antérieur effectué en un autre endroit, aux fins de l'examen de la brevetabilité de son invention telle que contenue dans une demande ultérieure.

b) Deuxième option

13. Sinon, la disposition ferait toujours référence à des premiers dépôts auprès d'un service de propriété industrielle, mais elle pourrait prévoir que le Conseil d'administration puisse émettre la communication à la majorité qualifiée spécifiée à l'article 35(2) CBE.

II. MODIFICATIONS PROPOSEES

Texte actuel

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.

Texte proposé

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.

Remarque : modifications telles qu'adoptées par le comité "Droit des brevets", CA/PL 16/98.

(2) à (4) *Inchangés*

(5) Si le premier dépôt a été effectué **auprès d'un service de propriété industrielle [...]** qui n'est pas [...] **assujetti aux dispositions de** la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle **ou de 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 [...] **émise par le Président de l'Office européen des brevets [Conseil d'administration] [...] ce service** 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.