

CA/PL 17/99

Orig. : anglais

Munich, le 14.6.1999

OBJET : Révision de la CBE - Article 54(4) CBE

ORIGINE : L'Office européen des brevets

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

RESUME

Le présent document contient une proposition de révision de l'article 54 CBE, qui s'inspire de la suggestion de l'UNICE de supprimer l'article 54(4) CBE, afin que le contenu des demandes de brevet européen visées à l'article 54(3) CBE soit compris dans l'état de la technique pour tous les Etats contractants. Cela permettrait ainsi de contourner les problèmes pratiques qui ont surgi à la suite de la réforme des taxes de 1997 et qui ont conduit à l'adoption de la règle 23bis CBE.

I. INTRODUCTION

1. L'article 54(3) CBE contient la fiction juridique selon laquelle les demandes de brevet européen qui ont une date de dépôt ou de priorité antérieure à la date de dépôt ou de priorité d'une deuxième demande de brevet européen et qui sont publiées en vertu de l'article 93 CBE à la date de dépôt de cette deuxième demande ou à une date postérieure, sont considérées comme comprises dans l'état de la technique aux fins d'apprécier la nouveauté de cette deuxième demande de brevet.
2. Le but de cette disposition est d'inclure les droits antérieurs européens dans l'état de la technique, afin d'éviter une double protection par brevet. Ainsi, le principe de l'article 54(3) CBE est atténué par l'article 54(4) CBE, qui limite l'effet de l'article 54(3) CBE aux Etats contractants désignés dans la demande antérieure, et qui le sont également dans la deuxième demande. Si la demande antérieure ne désigne pas un Etat contractant donné, un brevet délivré sur la base d'une demande européenne ultérieure dans cet Etat particulier n'occasionnera aucune collision de droits.

II. CHANGEMENTS DANS LA PRATIQUE AFFECTANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 54(4) CBE

3. A l'origine, les Etats contractants pour lesquels une protection était recherchée étaient désignés lors du dépôt de la demande européenne. Conformément à l'article 79(2) CBE dans son ancienne version, les taxes de désignation devaient être acquittées dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité était revendiquée, dans un délai de treize mois à compter de la date de priorité. Ainsi, les désignations étaient confirmées avant la publication de la demande européenne, si bien que l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE pouvait être établi pour chaque Etat contractant au moment de la publication de la deuxième demande.
4. La réforme des taxes de 1997 a eu dans la pratique une incidence considérable sur l'application de l'article 54(4) CBE. Depuis lors en effet, les demandes telles que déposées désignent l'ensemble des Etats contractants et les taxes de désignation sont exigibles, en vertu de l'article 79(2) CBE modifié, dans un délai de six mois à compter de la mention de la publication du rapport de recherche européenne. Or, les taxes de désignation n'étant pas encore acquittées à la date de publication de la demande, il s'est posé l'importante question de savoir à quelles conditions une demande devait répondre pour désigner valablement un Etat contractant et ainsi faire partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, conformément à l'article 54(4) CBE.
5. Ce problème a été résolu par l'adoption de la règle 23bis CBE, qui dispose qu'une demande de brevet européen ne fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(4) CBE pour un Etat contractant donné que si la taxe de désignation a été valablement acquittée.

Toutefois, le demandeur disposant d'une plus longue période pour acquitter les taxes de désignation, la règle 23bis CBE a dans la pratique pour effet de reporter d'au moins six mois à compter de la publication de la demande la date à laquelle l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE peut être établi, et ce en fonction de la date de publication du rapport de recherche. Cela pose des problèmes logistiques, notamment en cas de traitement accéléré, dans la mesure où une demande peut être sur le point d'aboutir à un brevet avant qu'il ne soit possible de réaliser un complément de recherche exhaustif comprenant l'état de la technique pertinent au sens de l'article 54(3) CBE.

6. Suite à la réforme des taxes de 1999, un plafond a été introduit pour le paiement des taxes de désignation, et ce pour les demandes déposées à compter du 1^{er} juillet 1999. Ainsi, en acquittant sept taxes de désignation, l'ensemble des dix-neuf Etats contractants seront réputés valablement désignés et les taxes de désignation acquittées. Cette mesure se traduira probablement par un nombre de demandes sans précédent désignant valablement tous les Etats parties à la CBE, afin que le choix des Etats pour lesquels une protection est réellement souhaitée puisse être reporté jusqu'après la délivrance. On peut supposer qu'à l'avenir la grande majorité, voire l'ensemble des demandes européennes directes et euro-PCT désigneront tous les Etats contractants, en particulier une fois que l'Organisation comptera de nouveaux membres. Il s'ensuivra une réduction considérable du nombre de cas dans lesquels l'article 54(4) CBE apportera des avantages au demandeur.
7. Pour conclure, il semble que l'article 54(4) CBE ait perdu sa raison d'être. Par suite de la réforme des taxes de 1997, l'article 54(4) CBE suscite de graves problèmes dans la pratique, ainsi qu'une longue insécurité quant à la détermination de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE. De surcroît, il bénéficiera probablement de moins en moins aux demandeurs en raison de la réforme des taxes de 1999. Enfin, à la lumière de l'évolution du marché intérieur et indépendamment de la création d'un brevet communautaire, le brevet européen devrait être considéré comme un titre unitaire aux fins de l'état de la technique.

III. PROPOSITION

8. Il est donc proposé de supprimer l'article 54(4) CBE. Cette mesure aurait pour effet que toute demande européenne déposée avant une demande ultérieure et publiée à la date de dépôt ou de priorité de cette dernière ou à une date postérieure serait, pour cette demande ultérieure, comprise dans l'état de la technique avec effet dans tous les Etats parties à la CBE, ce qui conférerait ainsi un caractère unitaire à l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE, aux fins d'apprécier la nouveauté des demandes de brevet européen. Cela garantirait à son tour que pour une demande européenne donnée, l'état de la technique pertinent selon l'article 54(3) CBE puisse être établi au moment de la publication de cette demande, comme tel était le cas avant la réforme des taxes de 1997. Ceci éliminerait ainsi les problèmes ayant donné lieu à l'adoption de la règle 23bis CBE et améliorerait la sécurité juridique. En conséquence, la règle 87 CBE devrait être modifiée et la règle 23bis CBE supprimée.