

OBJET : Révision de la CBE : article 123 CBE

ORIGINE : Le Président de l'Office européen des brevets

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

RESUME

Le présent document décrit tout d'abord "l'embûche inextricable" créée en droit européen des brevets par l'application conjuguée des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE.

Le document présente ensuite les deux solutions élaborées en droit allemand des brevets pour éviter de révoquer un brevet à cause d'un piège semblable. Enfin, le document tente d'évaluer les avantages et les inconvénients qui pourraient résulter de l'introduction de l'une de ces solutions en droit européen des brevets.

TABLE DES MATIERES

Objet	Page
I. <u>INTRODUCTION</u>	1
II. <u>LA CONSEQUENCE DE L'APPLICATION CONJUGUEE DES EXIGENCES DES PARAGRAPHERS 2 ET 3 DE L'ARTICLE 123 CBE : LA REVOCATION DU BREVET EUROPEEN</u>	2
III. <u>UN "PIEGE A RENARD" ET UN "CERCLE VICIEUX" SIMILAIRES DANS LE DROIT DES BREVETS DES ETATS CONTRACTANTS</u>	4
A. LES DISPOSITIONS DE LA LOI ALLEMANDE DES BREVETS (LAB)	5
B. PREMIERE SOLUTION ALLEMANDE : LE MAINTIEN DU BREVET AVEC UNE DECLARATION DE LIMITATION DE LA PROTECTION	6
C. DEUXIEME SOLUTION ALLEMANDE : SUPPRIMER LA CARACTERISTIQUE RESTRICTIVE NON DIVULGUEE	7
IV. <u>AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DEUX SOLUTIONS ALLEMANDES</u>	9
A. PREMIERE SOLUTION : LA DECLARATION DE LIMITATION DE LA PROTECTION	10
B. CRITIQUES DE LA PREMIERE SOLUTION	11
C. DEUXIEME SOLUTION : LA SUPPRESSION OU LE REMPLACEMENT DE LA CARACTERISTIQUE	12
D. CRITIQUES DE LA DEUXIEME SOLUTION	13
V. <u>EN RESTER A LA REVOCATION DU BREVET EUROPEEN : AVANTAGES DE LA SITUATION ACTUELLE</u>	13

I. INTRODUCTION

1. Il est rare qu'un brevet soit délivré avec un texte qui corresponde exactement à celui que le demandeur avait déposé initialement. Le plus souvent, des modifications sont apportées au texte de la demande au cours de la procédure de délivrance, pour répondre aux objections de l'examinateur, pour délimiter l'objet de la demande par rapport à l'état de la technique ou pour préciser le contenu des pièces de la demande.
2. Dans la pratique, il est malheureusement impossible d'éviter qu'une modification inadmissible soit parfois apportée au texte de la demande : ainsi, il peut notamment arriver qu'un brevet est délivré avec une caractéristique qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
3. Si une opposition ou une action en nullité est engagée par les tiers, le titulaire du brevet risque d'être pris dans un piège : cela peut notamment être le cas lorsque la caractéristique, tout en étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, limite la protection conférée par le brevet. En effet, une telle "caractéristique restrictive non divulguée" ne peut pas demeurer dans le fascicule du brevet, car elle étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ; elle ne peut pas non plus être supprimée, car la protection conférée par le brevet serait étendue.
4. Ce piège est apparu à plusieurs reprises au cours des procédures d'opposition menées devant l'OEB¹⁾ et devant l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA). En droit européen des brevets, il est souvent impossible d'échapper à ce piège et un brevet européen contenant une caractéristique restrictive non divulguée doit être révoqué. En droit allemand des brevets, par contre, il est possible de maintenir un brevet malgré une telle caractéristique, soit en ajoutant dans le brevet une déclaration indiquant qu'aucun droit ne peut découler de la caractéristique inadmissible, soit en la supprimant.
5. Ces solutions différentes résultent de l'interprétation, par les chambres de recours de l'OEB et par les Sénats du Tribunal fédéral des brevets allemand (BPatG), des dispositions pertinentes de la CBE et de la loi allemande des brevets : il est opportun d'examiner en détail ces dispositions et cette jurisprudence (*infra*, pts. II et III), avant de tenter d'évaluer les avantages et les inconvénients que présentent ces solutions (*infra*, pts. IV et V).

1) Dans une douzaine de cas par an.

II. LA CONSEQUENCE DE L'APPLICATION CONJUGUEE DES EXIGENCES DES PARAGRAPHE 2 ET 3 DE L'ARTICLE 123 CBE : LA REVOCATION DU BREVET EUROPEEN

6. Malgré toute l'attention de la division d'examen, un brevet européen est parfois délivré avec une caractéristique non divulguée, en violation de l'article 123 (2) CBE. Si un opposant invoque l'article 100 c) CBE et si la caractéristique limite la protection conférée par le brevet, l'effet combiné des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE conduit à une "impasse"²⁾ : la caractéristique restrictive non divulguée ne peut demeurer dans le brevet européen, sans contrevenir à l'article 123 (2) CBE ; elle ne peut pas non plus être supprimée, car cela reviendrait à étendre la protection, en violation de l'article 123 (3) CBE ; la division d'opposition doit donc révoquer le brevet européen³⁾.
7. Une situation analogue peut apparaître lorsque les tribunaux des Etats contractants doivent juger de la validité d'un brevet européen : ils peuvent alors être amenés à juger si une modification apportée aux revendications au cours de la procédure devant l'OEB satisfait aux conditions posées par la CBE. Les tribunaux nationaux appliquent l'article 138 (1) c) et d) CBE : une caractéristique restrictive non divulguée qui ne peut ni demeurer dans la revendication (sans contrevenir à l'article 123 (2) CBE) ni être supprimée (sans contrevenir à l'article 123 (3) CBE) entraîne la révocation du brevet européen.
8. Bien que le titulaire du brevet doive être tenu pour seul responsable du texte dans lequel le brevet européen a été délivré, une révocation est souvent perçue comme une injustice par le titulaire : à cause d'une caractéristique inadmissible (souvent de moindre importance⁴⁾) que l'OEB avait à l'origine acceptée, il subit une perte de droit irrémédiable, même lorsque l'invention contenue dans la demande initiale était brevetable⁵⁾.

2) T 108/91, Fermeture verrouillable, JO OEB 1994, 228, pt. 2.3.

3) Cf. par exemple T 938/90, Polyester composition / TEIJIN ; T 526/92, Lubricating oil additives / EXXON ; et T 911/92, Drehmaschine / WOHLBERG.

4) Voir Bossung, *in* Dix ans de Jurisprudence de la Grande Chambre de recours de l'OEB, 1996, p. 135 (144) : "Die ... Fälle zeigen, daß es ... fast immer nur um Kleinigkeiten geht".

5) *Ibid.* : "... obwohl eine definierbare 'Rest'-Erfindung vorliegt".

9. Les chambres de recours de l'OEB ont déploré le "résultat paradoxal" qu'entraîne l'application de l'article 123 (2) et (3) CBE, jugeant la révocation du brevet "injuste", "inopportune et non voulue par les auteurs de la Convention"⁶⁾. La Grande Chambre de recours, saisie d'une question de droit concernant les "exigences contradictoires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE"⁷⁾, a reconnu que l'application combinée de ces dispositions "peut entraîner des conséquences plutôt sévères pour le demandeur, lequel risque d'être pris dans une embûche inextricable et de tout perdre ..." ⁸⁾.
10. Cependant, de l'avis de la Grande Chambre, le libellé actuel de l'article 123 CBE ne permet pas d'éviter cette "embûche inextricable" menant à la révocation du brevet européen dans son intégralité. En effet, la finalité de l'article 123 CBE est de créer un "juste équilibre" entre les intérêts des demandeurs et des tiers (G 1/93, pts. 8-9) :
- l'article 123 (2) CBE est destiné à empêcher que le demandeur n'obtienne un avantage injustifié et susceptible de porter préjudice à la sécurité juridique des tiers par l'ajout d'une caractéristique non divulguée dans la demande telle que déposée ;
 - l'article 123 (3) CBE vise à protéger les intérêts des tiers en interdisant toute extension de la protection conférée par les revendications du brevet délivré.

Selon la Grande Chambre de recours, ces deux paragraphes sont indépendants l'un de l'autre et ont chacun un caractère obligatoire (G 1/93, pt. 13) : un brevet européen ne peut être maintenu que s'il satisfait à ces deux paragraphes.

11. Assurément, il est apparu dans les décisions des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours qu'en présence de certains types de modifications une révocation pouvait être évitée :
- ainsi, si une caractéristique non divulguée dans la demande mais ajoutée au cours de la procédure est dépourvue de sens technique, elle peut être supprimée de la revendication sans que cela contrevienne à l'article 123 (3) CBE⁹⁾ ;

6) T 231/89, Ressort plat à torsion / BRUYNZEEL, JO OEB 1993, 13, pt. 3.1.

7) T 384/91, Conflit / ADVANCED SEMICONDUCTOR, JO OEB 1994, 169, pt. 2.5.

8) G 1/93, Caractéristiques restrictives / ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS, JO OEB 1994, 541, pt. 13.

9) T 231/89, Sommaire II et pt. 3.5 ; G 1/93, pt. 4.

- de même, remplacer une indication technique inexacte, qui ne concorde manifestement pas avec l'ensemble de la divulgation du brevet, par l'indication exacte des caractéristiques techniques, n'étend pas la protection conférée par le brevet¹⁰⁾ ;
- s'il est possible, sans contrevenir à l'article 123 (3) CBE, de remplacer une caractéristique non divulguée par une autre caractéristique divulguée dans la demande telle que déposée, le brevet européen peut également être maintenu¹¹⁾ ;
- enfin, une caractéristique ajoutée qui ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, couvert par la demande telle que déposée, n'est pas considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée¹²⁾.

12. Cette jurisprudence a permis d'échapper dans plusieurs cas d'espèce à des "embûches" qui risquaient de mener à la révocation de brevets européens ; toutefois, il n'a pas été possible jusqu'ici d'apporter une solution à toutes les situations qui pouvaient se présenter.

III. UN "PIEGE A RENARD" ET UN "CERCLE VICIEUX"¹³⁾ SIMILAIRES DANS LE DROIT DES BREVETS DES ETATS CONTRACTANTS

13. Plusieurs lois nationales des brevets contiennent des dispositions qui rappellent l'article 123 CBE : l'interdiction de revendiquer un apport technique à l'objet de l'invention après la date de dépôt¹⁴⁾ et d'étendre la protection conférée par le brevet¹⁵⁾, ainsi que la possibilité pour les offices et les tribunaux nationaux de

10) T 108/91, Sommaire et pt. 2.3 ; cf. aussi T 31/93, WABCO.

11) G 1/93, Sommaire I, dernière phrase et pt. 13. Cf. par exemple T 194/84, Fibres de cellulose / GENERAL MOTORS, JO OEB 1990, 59, et T 371/88, Mécanisme de transmission / FUJI, JO OEB 1992, 157. Selon la décision T 911/92, pt. 3, cela n'est possible que dans "wenige Ausnahmefälle".

12) G 1/93, Sommaire II et pt. 16, deuxième cas.

13) Pour ces expressions, voir documents EUROTAB 4/94, p. 6 (origine : Suède) et EUROTAB 18/94, p. 5 (origine : Royaume-Uni).

14) Voir par exemple la Section 76 (2) de la loi des brevets du Royaume-Uni, la Section 32 (2) de la loi des brevets irlandaise, les §§ 13 des lois des brevets de la Suède, du Danemark et de la Finlande et le § 91 (3) de la loi autrichienne des brevets.

15) Voir par exemple la Section 76 (3) b) de la loi des brevets du Royaume-Uni.

sanctionner ces interdictions en révoquant ou en annulant le brevet¹⁶⁾, constituent partout les contrepoids indispensables pour parvenir à un équilibre entre la récompense offerte à l'inventeur et la liberté d'action des tiers.

14. Les dispositions nationales impliquent qu'une "embûche inextricable" peut apparaître également au niveau national. Pourtant, si le problème occasionné par les caractéristiques restrictives non divulguées a été évoqué en Suède et au Royaume-Uni¹⁷⁾, il semble que ce n'est qu'en Allemagne que ce problème a fait l'objet d'une attention particulière. Il convient donc de présenter les dispositions pertinentes de la loi allemande des brevets et d'analyser les deux solutions élaborées par le BPatG pour éviter une révocation.

A. LES DISPOSITIONS DE LA LOI ALLEMANDE DES BREVETS (LAB)

15. Elles sont très proches des dispositions correspondantes de la CBE :
- le § 38, première phrase LAB interdit les modifications qui étendent l'objet du contenu de la demande (= article 123 (2) CBE) ;
 - le § 21 (1), n° 4 LAB inclut, parmi les motifs de révocation, l'extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (= article 100 c) CBE, cf. articles 123 (2) et 138 (1) c) CBE) ;
 - le § 22 (1), deuxième alternative LAB inclut, parmi les motifs de nullité, l'extension de la protection conférée par le brevet (= article 138 (1) d), cf. article 123 (3) CBE) ;
 - les §§ 21 (2) et 22 (2) LAB disposent que si les motifs de révocation et de nullité ne portent que sur une "partie du brevet, celui-ci est maintenu moyennant une limitation correspondante. La limitation peut prendre la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins" (cf. article 138 (2) CBE).

16) Les Etats contractants ont transposé dans leur droit national l'article 138 (1) c) et d) CBE. Voir par exemple la Section 72 d) et e) de la loi des brevets du Royaume-Uni, la Section 58 (c) et (d) de la loi irlandaise, les §§ 52 (1) 3) et 4) des lois des brevets de la Suède, du Danemark et de la Finlande, l'article L 613-25 c) du Code français de la propriété intellectuelle et l'article 26 (1) 3bis de la loi suisse des brevets.

17) Voir le document EUROTAB 4/94, p. 6-7 (l'affaire du "central téléphonique") et W. Cornish : Intellectual Property, 3^e édition, 1996, p. 138, note 33, qui se réfère à la décision de la Patents Court, "Raychem's Application", RPC 1986, 547.

16. Ce cadre juridique est complété par une disposition qui n'a pas d'équivalent dans la CBE :
- le § 38, deuxième phrase LAB dispose qu'"Aucun droit ne peut découler de modifications qui étendent l'objet de la demande".
17. Tout comme en droit européen des brevets, un piège est apparu en droit allemand des brevets lorsqu'une caractéristique non divulguée est ajoutée au cours de la procédure d'examen devant le DPMA (en violation du § 38, première phrase LAB) et ne peut plus être supprimée au cours de la procédure d'opposition après délivrance sans étendre la protection conférée (ce qui contreviendrait au § 22 (1), deuxième alternative LAB).

B. PREMIERE SOLUTION ALLEMANDE : LE MAINTIEN DU BREVET AVEC UNE DECLARATION DE LIMITATION DE LA PROTECTION

18. Pour éviter de révoquer le brevet, deux Sénats du BPatG ont adopté à partir de 1988 une solution que les dispositions de la LAB semblent avoir facilitée. Les motifs de deux décisions du BPatG¹⁸⁾ insistent ainsi sur :
- la possibilité de maintenir un brevet moyennant une limitation lorsqu'un motif de révocation ou de nullité ne porte que sur une partie du brevet (§§ 21 (2) et 22 (2) LAB) ;
 - le libellé du § 38, deuxième phrase LAB qui n'implique pas qu'une caractéristique non divulguée doive obligatoirement être supprimée.
19. Sur ce fondement juridique, les deux Sénats du BPatG adoptent la "solution de la déclaration de limitation de la protection"¹⁹⁾. Cette solution consiste à maintenir le brevet avec une déclaration indiquant qu'une caractéristique - qui a été ajoutée au cours de la procédure devant le DPMA et qui ne peut plus être supprimée sans étendre la protection - constitue une extension inadmissible de l'objet du brevet et ne peut conférer aucun droit au titulaire du brevet.

18) Décisions "Flanschverbindung", 12^e Sénat du BPatG, GRUR 1990, 114 (116, col. gauche) et "Elektrischer Kontaktstift", 23^e Sénat du BPatG, BIPMZ 1991, 77 (78, col. gauche).

19) Expression forgée à partir du mot composé allemand "Schutzrechtsbeschränkungs-erklärung". Egalement appelée "Fußnoten-Lösung" ("solution de la note en bas de page"), voir G 1/93, pt. 6 ; "Disclaimer-Lösung" ("solution du disclaimer"), voir décision "Zerkleinerungsanlage", 8^e Sénat du BPatG, GRUR 1998, 810 (811, col. gauche, pt. II.2.2), W. Anders, VPP-Rundbrief 1999, 10 (11), Benkard/Rogge, Patentgesetz, 9^e édition, 1993, §22, Rdn 13, p. 693 ; ou "Kommentar-Lösung" ("solution du commentaire"), voir Stamm, Mitt. 1998, 207.

20. Cette déclaration a une double fonction²⁰⁾ :

- premièrement, elle établit que la caractéristique est étrangère à l'objet de l'enseignement protégé et qu'elle ne doit pas être prise en considération lors de l'appréciation de la brevetabilité ;
- deuxièmement, elle limite la protection conférée par le brevet aux cas dans lesquels cette même caractéristique existe, si bien que la protection ne se trouve pas étendue.

21. Selon les deux Sénats, il est ainsi possible de parvenir à un juste équilibre entre les intérêts respectifs du titulaire du brevet et des tiers :

- le titulaire évite la révocation de son brevet (à condition bien sûr que son invention soit brevetable sans la caractéristique restrictive non divulguée) mais doit accepter une déclaration précisant que la caractéristique étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée et ne peut lui conférer aucun droit ;
- les tiers peuvent se fier au contenu de la demande telle qu'elle a été publiée et, par la suite, trouveront dans le brevet maintenu tel qu'il a été modifié une déclaration attirant l'attention sur la caractéristique non divulguée ;
- au cours d'une action en contrefaçon, la caractéristique peut être invoquée à l'encontre du titulaire du brevet, c'est-à-dire que le titulaire du brevet en est réduit à la protection moins étendue conférée par la revendication contenant la caractéristique restrictive.

C. DEUXIEME SOLUTION ALLEMANDE : SUPPRIMER LA CARACTERISTIQUE RESTRICTIVE NON DIVULGUEE

22. Récemment, deux autres Sénats du BPatG²¹⁾ ont proposé une deuxième solution visant à résoudre en droit allemand des brevets le rapport difficile entre les §§ 22 (1), deuxième alternative et 21 (1), n° 4 LAB.

23. Cette solution consiste à supprimer, au stade de la procédure d'opposition, une caractéristique non divulguée qui contribue à déterminer l'objet du brevet s'il s'avère qu'elle étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

20) Voir décision "Elektrischer Kontaktstift", BIPMZ 1991, 77 (78, col. gauche en haut).

21) Décisions "Steuerbare Filterschaltung", 20^e Sénat du BPatG, JO OEB 1998, 617 (621, pt. II.2 c) bb)) et "Zerkleinerungsanlage", 8^e Sénat du BPatG, GRUR 1998, 810 (812, col. gauche).

24. Assurément, une telle suppression s'accompagne généralement d'une extension de la protection conférée, ce qui constitue un motif de nullité qui doit être pris en considération au cours de la procédure d'opposition. Toutefois, les deux Sénats considèrent que le § 22 (1), deuxième alternative LAB ne s'applique pas à une extension de la protection qui résulte de la suppression, au cours de la procédure d'opposition, d'une caractéristique non divulguée qui a étendue l'objet d'un brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. La portée du § 22 (1), deuxième alternative LAB est ainsi limitée aux "cas de figure dans lesquels les revendications du brevet délivré ont été étendues sans que leur contenu aille pour autant au-delà de la demande telle qu'elle a été déposée"²²⁾. Seule une telle interprétation restrictive du § 22 (1), deuxième alternative LAB permet, de l'avis des Sénats, de parvenir à un juste équilibre entre les intérêts de l'inventeur et du public en général.
25. Les deux Sénats du BPatG se réfèrent à plusieurs reprises à deux décisions²³⁾ de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) qui datent du milieu des années 1970, à une époque où la procédure d'opposition allemande avait lieu **avant** la délivrance du brevet. Selon la BGH, les modifications inadmissibles devaient - en vertu du § 26 (5), deuxième phrase LAB de 1968 (= § 38, deuxième phrase LAB de 1981) - être supprimées à tout moment au cours de la procédure de délivrance²⁴⁾, aussi bien au cours de la procédure d'examen proprement dite que lors de la procédure d'opposition (qui se déroulait après la mise à l'inspection publique préalable à la délivrance)²⁵⁾. Ainsi, un principe fondamental de la LAB 1968 était qu'une modification qui étendait l'objet de la demande au-delà du contenu initial ne devait pas entraîner la perte de la demande : l'intérêt du demandeur à la délivrance d'un brevet devait primer la sécurité juridique des tiers²⁶⁾.
26. Les deux Sénats du BPatG estiment que cette jurisprudence demeure pertinente, dans la mesure où rien dans les travaux préparatoires aux LAB de 1978 et de 1981 (qui ont notamment introduit la procédure d'opposition après délivrance et complété les motifs de révocation et de nullité) ne donne à penser que le législateur allemand a voulu modifier cette position plus avantageuse accordée au demandeur²⁷⁾.

22) Voir décision "Steuerbare Filterschaltung", JO OEB 1998, 617 (622).

23) Décisions "Regelventil", GRUR 1975, 310, et "Fadenvlies", GRUR 1977, 714.

24) Voir décision "Regelventil", GRUR 1975, 310 (311, col. droite).

25) Voir décision "Fadenvlies", GRUR 1977, 714 (716, col. gauche en haut).

26) *Ibid.*, sous e).

27) Voir décision "Zerkleinerungsanlage", GRUR 1998, 810 (811, col. droite).

27. Il s'ensuit que l'actuelle procédure d'opposition après délivrance sert aussi "à finaliser la forme du titre de protection, ce qui implique souvent des modifications des revendications"²⁸⁾. Il est donc possible de ramener le contenu du brevet à la divulgation initiale, même après la délivrance du brevet, au cours de la procédure d'opposition : si la limitation de la protection conférée par le brevet découle d'une caractéristique qui sort du cadre de la divulgation initiale, le respect de ce cadre prime le motif de nullité selon le § 22 (1), deuxième alternative LAB et la suppression de la caractéristique non divulguée n'est pas considérée comme entraînant une extension de la protection²⁹⁾.
28. Ainsi peut être résolu le conflit entre les intérêts de l'inventeur et des tiers : "Il reste à l'inventeur la rémunération qui lui revient pour sa prestation, en même temps qu'il est tenu compte de l'intérêt du public à la suppression de la modification inadmissible"³⁰⁾. Il convient bien sûr de s'assurer ici aussi que l'invention est brevetable sans la caractéristique supprimée. Demeure la nécessité de protéger les intérêts des tiers qui, dans l'intervalle entre la délivrance du brevet et la fin de la procédure d'opposition, se sont fiés à l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré et qui se voient opposer une protection plus large conférée par le brevet modifié. Le 20^e Sénat estime qu'il appartient aux tribunaux compétents en matière de contrefaçon "de dire comment il y a lieu de préserver les intérêts du tiers dont les actes empiètent désormais, par suite de la suppression, sur la protection modifiée"³¹⁾ : plusieurs exemples de dispositions autorisant la poursuite d'utilisations commencées de bonne foi par des tiers³²⁾ - contre versement d'une rémunération équitable - illustrent le modèle de solution envisagé par le Sénat.

IV. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES DEUX SOLUTIONS ALLEMANDES

29. La perspective d'une révision de la CBE incite à envisager si l'une des deux solutions élaborées par les tribunaux allemands peut être adoptée en droit européen des brevets. Il convient donc d'examiner quelles modifications de la CBE seraient nécessaires pour permettre la mise en œuvre en droit européen des brevets de chacune des deux solutions et surtout de tenter d'évaluer leurs avantages et leurs inconvénients.

28) Voir décision "Steuerbare Filterschaltung", JO OEB 1998, 617 (624, pt. II.3 b)).

29) *Ibid.*, p. 624, pt. II.3 a) *in fine*.

30) *Ibid.*, p. 625, pt. II.3 c).

31) *Ibid.*, p. 625, pt. II.3 d).

32) Par exemple le § 123 (5) LAB qui protège l'utilisateur de bonne foi d'un brevet éteint, puis rétabli à la suite d'une restitutio in integrum ultérieure en lui accordant le droit de poursuivre l'utilisation. Cette disposition correspond à l'article 122 (6) CBE.

A. PREMIERE SOLUTION : LA DECLARATION DE LIMITATION DE LA PROTECTION

30. Une révision de la CBE visant à adopter cette solution pourrait consister à compléter le libellé de l'article 123 CBE par un texte proche du § 38, deuxième phrase LAB. Ainsi la CBE disposerait expressément qu'aucun droit ne peut découler d'une modification qui étend l'objet de la demande de brevet européen ou du brevet européen au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
31. Une telle disposition permettrait aux divisions d'opposition de neutraliser une caractéristique restrictive non divulguée. Une déclaration rédigée avec soin³³⁾ aurait pour fonction d'expliquer **que** la caractéristique inadmissible qui demeure dans le brevet européen n'a pas été prise en compte lors de l'examen de la brevetabilité **et que** la protection conférée par le brevet européen est limitée aux cas dans lesquels cette caractéristique existe.
32. La modification de l'article 123 CBE devra s'accompagner d'au moins deux modifications additionnelles afin de garantir la mise en œuvre de cette solution par l'OEB et par les tribunaux nationaux :
- ainsi, il semble nécessaire de compléter l'article 100 c) CBE par une référence à l'article 123 CBE modifié, afin que les divisions d'opposition puissent disposer d'un fondement juridique solide pour ne pas révoquer un brevet européen muni d'une déclaration de limitation ;
 - de même, il y a lieu de compléter l'article 138 (1) c) CBE par un renvoi à l'article 123 CBE modifié, afin de rendre clair que les tribunaux nationaux compétents en matière de nullité de brevets européens ne doivent pas tenir compte de la caractéristique restrictive non divulguée lors du contrôle de la brevetabilité de l'invention ; cela permettrait également aux tribunaux nationaux eux-mêmes de maintenir un brevet européen avec une déclaration de limitation si une caractéristique inadmissible n'est découverte qu'après que le brevet européen a quitté l'OEB.
33. Réviser la CBE pour ouvrir la voie au maintien d'un brevet européen avec une déclaration de limitation de la protection a longtemps été considéré comme une

33) La formulation choisie pour la déclaration pourrait s'inspirer du texte suivant : "La caractéristique X constitue une modification inadmissible, qui ne peut conférer aucun droit au titulaire, mais que celui-ci doit laisser valoir contre lui" (*cf.* Heinrich : PatG/EPÜ - Commentaire de la loi suisse des brevets et des dispositions correspondantes de la CBE, 1998, p. 260 ; et Schulte : Patentgesetz mit EPÜ, 5^e édition, 1994, § 21, Rdn 38, p. 281).

solution acceptable : les milieux intéressés³⁴⁾, l'OEB³⁵⁾ et plusieurs commentateurs³⁶⁾ ont préconisé cette solution qui, en évitant la révocation, assure la récompense due à l'inventeur sans porter préjudice à la sécurité juridique des tiers³⁷⁾.

B. CRITIQUES DE LA PREMIERE SOLUTION

34. Toutefois, il convient d'évoquer ici certaines critiques que cette solution a suscité :

- il semble que les implications réelles de la déclaration de limitation de la protection ne soient pas véritablement connues : en effet, la signification qui sera donnée (en particulier par les tribunaux nationaux) à une revendication munie d'une déclaration de limitation risque fort de varier et il sera sans doute impossible de parvenir à une interprétation harmonisée ;
- au cours de la procédure d'examen, les demandeurs seront enclins à maintenir avec plus d'insistance leurs requêtes en modifications, en arguant qu'il sera toujours possible de neutraliser une caractéristique inadmissible lors d'une procédure d'opposition ;
- la solution ne règle pas les difficultés occasionnées par les modifications de type "aliud" : si un brevet a été délivré avec, en remplacement d'une caractéristique divulguée initialement, une caractéristique ajoutée de type "aliud" qui exclut la caractéristique initiale, cette solution ne permet pas d'éviter la révocation du brevet³⁸⁾ ;
- enfin, il a été soutenu que la déclaration de limitation ne suffit pas à neutraliser la caractéristique non divulguée. Cette critique émane en particulier du 20^e Sénat du BPatG qui a estimé que "la caractéristique maintenue dans la revendication et non divulguée initialement continue de contribuer à

34) Voir SACEPO 2/98, Add. 1 (Bardehle, p. 6, Guigni, p. 11, Parkes/CIPA, p. 21), Add. 2 (FICPI, p. 4), Add. 5 (Deutsche Patentanwaltskammer, p. 14-15).

35) Voir CA/16/98, p. 10.

36) Voir Bossung, *in* Dix ans de Jurisprudence de la Grande Chambre de recours de l'OEB, 1996, p. 135 (145) ; Rogge, IIC 1997, 842 (844) ; Niedlich/Graefe, Mitt. 1999, 249 (col. droite en bas).

37) Voir Anders, VPP-Rundbrief 1999, 10 (11, col. gauche) : "Die Disclaimer-Lösung liegt in der (goldenen?) Mitte" ; et décision "Flanschverbindung", GRUR 1990, 114 (116, col. droite).

38) Voir Körber, VPP-Rundbrief 1999, 70 (73, colonne gauche), qui se réfère à la décision "Absatz-Sicherheitsbindung", 12^e Sénat du BPatG, GRUR 1991, 40, Sommaire pt. 2.

déterminer, malgré [la déclaration de limitation], l'objet de la revendication³⁹⁾ : la caractéristique inadmissible revêt donc, en cas de contrefaçon, "la signification juridique que [la déclaration de limitation] vise précisément à supprimer. La caractéristique inadmissible pouvant être invoquée à son encontre, le titulaire du brevet pourrait faire valoir des droits seulement sur la base de cette caractéristique [...], si bien que celle-ci n'est pas supprimée, mais subsiste dans la revendication en violation des §§ 21 (1), n° 4 et 38, deuxième phrase LAB"⁴⁰⁾.

C. DEUXIEME SOLUTION : LA SUPPRESSION OU LE REMPLACEMENT DE LA CARACTERISTIQUE

35. La deuxième solution élaborée par le BPatG vise principalement à apporter une réponse à ces deux dernières critiques. Pour adopter la solution de la suppression en droit européen des brevets, il serait nécessaire de compléter l'article 123 (3) CBE par un texte qui autoriserait expressément la suppression - ou, en présence d'une caractéristique de type "aliud", le remplacement⁴¹⁾ - des modifications qui ont étendu l'objet du brevet européen au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, même si cette suppression - ou ce remplacement - entraîne une extension de la protection conférée.
36. Ainsi, la CBE prévoirait expressément une exception à l'interdiction d'étendre après la délivrance la protection conférée par le brevet : les modifications destinées à ramener le contenu du brevet européen au contenu de la divulgation initiale seraient donc admissibles.
37. Une telle exception au principe énoncé à l'article 123 (3) CBE ne peut cependant être envisagée que si la sécurité juridique des tiers est pleinement garantie. En particulier, il faut empêcher que le titulaire du brevet n'attaque en contrefaçon les tiers qui se sont fiés à la protection conférée par le brevet européen tel que délivré et dont les actes empièteraient sur la protection plus large conférée par le brevet européen modifié. Il conviendrait par exemple de compléter l'article 123 (3) CBE par une disposition autorisant la poursuite d'utilisations commencées de bonne foi par des tiers. L'article 122 (6) CBE pourrait fournir le modèle d'une telle disposition.
38. Enfin, pour assurer que les tribunaux nationaux n'annulent pas un brevet européen au motif que la protection conférée par le brevet européen modifié au cours de la

39) Voir décision "Steuerbare Filterschaltung", JO OEB 1998, 617 (621, pt. II.2 c) aa)) ; et Stamm, Mitt. 1998, 207 (208, col. droite, pt. 6).

40) Voir décision "Steuerbare Filterschaltung", JO OEB 1998, 617 (620, pt. II.2 c) aa)).

41) Voir décision "Zerkleinerungsanlage", GRUR 1998, 810 (812, pt. II.2, col. gauche).

procédure d'opposition a été étendue au-delà de la protection conférée par le brevet tel que délivré, il serait nécessaire d'insérer dans l'article 138 (1) d) CBE une référence à la nouvelle exception au principe énoncé à l'article 123 (3) CBE. Compléter ainsi l'article 138 (1) d) CBE permettrait également aux tribunaux nationaux de supprimer (ou de remplacer) une modification inadmissible et maintenir le brevet européen dans une forme modifiée.

D. CRITIQUES DE LA DEUXIEME SOLUTION

39. Plusieurs critiques ont été émises à l'encontre de cette deuxième solution⁴²⁾ :

- elle est très favorable au titulaire du brevet qui non seulement évite la révocation de son brevet mais encore peut bénéficier d'une extension de la protection conférée par le brevet modifié, en dépit d'une modification inadmissible - même de type "aliud" - dont il doit être tenu pour responsable. Même si la possibilité pour les tiers de poursuivre une utilisation commencée de bonne foi peut contribuer à rétablir l'équilibre dans les cas d'espèce, la récompense offerte à l'inventeur prime ainsi la sécurité juridique des tiers ;
- le motif d'opposition mentionné à l'article 100 c) CBE sera largement déprécié, dès lors que ce motif risque d'aboutir à une extension de la protection conférée ;
- cette solution ne permet pas d'échapper au piège qui peut être créé par le jeu des articles 52 (4) et 123 (3) CBE (*cf.* la décision T82/93, Stimulation cardiaque / TELETRONICS, JO OEB 1996, 274).

V. EN RESTER A LA REVOCATION DU BREVET EUROPEEN : AVANTAGES DE LA SITUATION ACTUELLE

40. Les pages qui précèdent font apparaître que des modifications de la CBE assez nombreuses, complexes et aux implications incertaines seraient nécessaires pour adopter en droit européen des brevets l'une ou l'autre des solutions allemandes - sans que pour autant il soit possible de parvenir à un résultat pleinement satisfaisant. C'est pourquoi il convient de souligner les avantages qu'il y aurait à ne pas entreprendre une révision de l'article 123 CBE :

42) Même en droit allemand des brevets, cette solution ne fait pas l'unanimité à l'heure actuelle, voir décision "Verglasungsdichtung", 11^e Sénat du BPatG, Mitt. 1999, 269 (271), qui estime que les §§ 21 et 22 LAB n'autorisent pas à remédier à une extension de la protection conférée par le brevet en supprimant après la délivrance une caractéristique non divulguée, ni à remplacer une caractéristique non divulguée de type "aliud" par une caractéristique divulguée initialement. Cette décision fait actuellement l'objet d'un pourvoi devant la BGH.

41. On constatera tout d'abord que les dispositions de l'article 123 (2) et (3) CBE reflètent deux principes de droit qui, chacun pris en soi, sont parfaitement justifiés, le premier interdisant au déposant d'étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de ce qui a été initialement déposé, le second interdisant au titulaire du brevet de modifier les revendications de manière à étendre la protection. Chacune de ces deux interdictions est indépendante l'une de l'autre et leur application conjuguée est pleinement justifiée dans tous les cas où la délivrance du brevet n'a pu être obtenue, face à l'état de la technique, que grâce à l'introduction d'une caractéristique non divulguée dans la demande telle que déposée.
42. Dans ces conditions, un "piège" ne peut apparaître qu'à cause d'une double erreur d'appréciation commise par le déposant au cours de la procédure de délivrance portant
- a) sur le fait de l'inadmissibilité de la caractéristique restrictive introduite et
 - b) sur la brevetabilité de l'invention (notamment présence d'une activité inventive) même en l'absence de la caractéristique inadmissible.

La question est donc de savoir s'il y a lieu de donner l'occasion au titulaire du brevet, en faisant exception à l'un ou l'autre des deux principes suscités, de réparer, dans une procédure *inter partes*, l'erreur d'appréciation qu'il a commise, en tant que déposant, au cours de la procédure de délivrance.

43. Pour répondre par la négative à cette question, un certain parallélisme peut être invoqué avec la situation où un titulaire de brevet, dans une procédure de contrefaçon, prétend que le mode de réalisation attaqué constitue une forme équivalente alors qu'il avait délibérément exclu ce mode de réalisation au cours de la procédure de délivrance ("prosecution history estoppel").
44. La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB a d'ores et déjà développé un certain nombre de considérations (voir pt. 11 ci-dessus) permettant d'échapper, selon les circonstances de chaque cas d'espèce, à l'effet combiné des exigences de l'article 123 (2) et (3) CBE. Parmi ces considérations, celle qui précise qu'une caractéristique ajoutée au vu de l'état de la technique et qui ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée n'enfreint pas l'article 123 (2) CBE mérite une attention particulière et semble être susceptible de développements supplémentaires dans la jurisprudence.
45. Le maintien tel quel de l'article 123 CBE présente par ailleurs les avantages suivants :

- la sécurité juridique des tiers continuera à être pleinement assurée : ils savent qu'ils peuvent se fier au contenu de la demande telle que publiée et à l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré ;
- la vigilance du demandeur et de l'examineur ne sera pas relâchée : ils savent qu'une modification admise à tort risque d'entraîner une perte irréversible de droit ;
- la responsabilité d'une modification inadmissible sera en définitive maintenue chez le demandeur : il sait qu'une modification qui étend l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle que déposée risque d'entraîner la révocation de son brevet.
- enfin, les principes contenus dans l'article 123 (2) et (3) CBE jouent un rôle considérable dans la pratique et il serait sans doute imprudent d'en restreindre la portée pour apporter une solution à une douzaine d'affaires par an.

46. C'est sur la base de l'ensemble de ces réflexions qu'il est demandé au Comité Droit des brevets d'apprécier s'il convient d'entreprendre une révision de l'article 123 CBE.

"Embûche inextricable"	Solution de la déclaration de limitation de la protection	Solution de la suppression
Révocation du brevet européen - hormis les cas où les chambres de recours ont pu remédier à l'"embûche"	Maintien du brevet avec une déclaration indiquant qu'aucun droit ne peut découler de la caractéristique inadmissible	Suppression de la caractéristique (ou remplacement lorsqu'il s'agit d'une caractéristique de type "aliud") - retour à la divulgation initiale
- garantit la sécurité juridique des tiers, - maintient la vigilance du déposant et de l'examineur, - le déposant est seul responsable d'une modification inadmissible qu'il a acceptée, - les principes contenus à l'article 123 ne sont limités par aucune exception. MAIS aboutit habituellement à une révocation (12 cas/an).	- évite la révocation, - garantit la sécurité juridique des tiers. MAIS doutes sur les implications réelles de la déclaration de limitation (interprétation donnée par les tribunaux nationaux, valeur du brevet maintenu) ; insistance croissante du demandeur sur ses requêtes en modifications ; ne résout pas le problème de la caractéristique de type "aliud".	- évite la révocation (même si "aliud"). MAIS extension de la protection conférée par le brevet modifié (favorable au titulaire responsable de la modification, même si droit pour les tiers de poursuivre une utilisation commencée de bonne foi) ; motif d'opposition selon A100c) déprécié ; le piège créé par A52(4) et A123(3) demeure.
en rester à la situation actuelle : - laisse ouverte la possibilité d'une évolution jurisprudentielle (chambres de recours de l'OEB et tribunaux nationaux)	plusieurs modifications nécessaires : - A100c) - A123 (cf. §38, 2 ^e phrase LAB) - A138(1)c) (référence à A123 modifié)	plusieurs modifications nécessaires : - A123(3) (exception au principe) - A123(3) (cf. A122(6)) - A138(1)d) (référence à A123(3) modifié)
G1/93 "Caractéristiques restrictives / ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS" 2.2.1994, JO OEB 1994, 541	BPatG - "Flanschverbindung" , 27.6.1988, 12 ^e Sénat, GRUR 1990, 114 BPatG - "Elektrischer Kontaktstift" , 10.4.1990, 23 ^e Sénat, BIPMZ 1991, 77 BPatG - "Verglasungsdichtung" , 3.12.1998, 11 ^e Sénat, Mitt. 1999, 269 <i>Jurisprudence selon la LAB 1968</i> BGH - "Aufhänger" , 7.12.1978, GRUR 79, 224	BPatG - "Steuerbare Filterschaltung" , 25.8.1997, 20 ^e Sénat, JO OEB 1998, 617 BPatG - "Zerkleinerungsanlage" , 9.1.1998, 8 ^e Sénat, GRUR 1998, 810 (inclut "aliud") <i>Jurisprudence selon la LAB 1968</i> BGH - "Regelventil" , 17.9.1974, GRUR 1975, 310 ; BGH - "Fadenvlies" , 1.3.1977, GRUR 1977, 714