

CA/PL 29/99

Orig.: allemand

Munich, le 08.11.1999

OBJET: Révision de la CBE : procédure de limitation

ORIGINE: Le président de l'Office européen des brevets

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

RESUME

La Partie I du présent document expose brièvement l'objectif et l'importance d'une procédure centralisée de limitation. La partie II explique comment une telle procédure pourrait être structurée et contient des propositions concrètes pour son introduction.

PARTIE I

I. RAPPEL

1. La CBE ne prévoit pas de procédure de limitation. Un réexamen et, le cas échéant, une limitation du brevet européen par une instance centrale, avec effet pour les Etats contractants désignés dans le brevet, n'est possible que dans le cadre de la procédure européenne d'opposition. Tenant compte de cette situation, la pratique et la jurisprudence avaient admis que le titulaire d'un brevet puisse lui aussi faire opposition à son propre brevet en vue de limiter celui-ci. La décision du 6 juin 1994 (G 9/93)¹⁾ de la Grande Chambre de recours rompant avec la jurisprudence créée par sa décision G 1/84²⁾ prive le titulaire du brevet de cette possibilité. La Grande Chambre a fait observer à ce propos qu'il appartient au législateur d'apporter des solutions si l'interprétation désormais plus étroite du champ d'application de l'article 99 CBE devait avoir des conséquences indésirables dans la pratique.
2. L'Office a alors examiné les possibilités de limitation a posteriori du brevet existantes ou prévues dans les Etats contractants ainsi que dans la Convention sur le brevet communautaire de 1989 (CBC) et a engagé une discussion, dans le cadre du débat sur les stratégies qui a eu lieu en 1995, au sujet de l'introduction d'une procédure centralisée de limitation des brevets européens. Les représentants des milieux intéressés s'étant déclarés presque tous partisans de l'introduction d'une telle procédure lors de l'"Audition 95", le Conseil d'administration a chargé le comité "Droit des brevets" d'examiner cette question de manière plus approfondie.
3. Lors de sa 4^e réunion (octobre 96), le comité "Droit des brevets" a examiné en détail la question de l'introduction d'une procédure européenne de limitation sur la base du document CA/PL 11/96. L'*epi* ainsi qu'une nette majorité de délégations se sont prononcées en faveur de l'introduction d'une telle procédure (cf. CA/PL PV 4, points 95 à 107).
4. Compte tenu des discussions menées au sein du comité et des informations reçues par l'Office concernant les possibilités de réexamen et de limitation de brevets délivrés au cours de la procédure administrative, telles qu'elles existent dans certains Etats contractants, l'Office a résumé ci-après tout ce qui parle en faveur d'une procédure européenne centralisée de limitation et a élaboré des propositions concrètes visant à compléter la Convention à cet égard. Le texte des propositions avancées et les explications données à ce sujet figurent dans la partie II du présent document.

1) JO OEB 1994, 891.

2) JO OEB 1985, 299

II. OBJECTIF ET IMPORTANCE DE LA PROCEDURE DE LIMITATION

5. La procédure de limitation vise à donner au titulaire du brevet la possibilité de limiter a posteriori l'étendue de la protection conférée par le brevet, et ce dans le cadre d'une procédure administrative simple, rapide et peu onéreuse. Une telle limitation peut se révéler nécessaire dans les cas où, par exemple, il a été délivré un brevet conférant une protection trop étendue du fait qu'il n'a pas été tenu compte lors de la procédure d'examen d'un état de la technique dont on ignorait l'existence ou de l'existence de droits nationaux antérieurs. La procédure de limitation permet au titulaire du brevet de réduire de sa propre initiative et avec effet obligatoire l'étendue de la protection demandée et d'éviter ainsi généralement que naissent des litiges concernant la validité du brevet. Mais la limitation a posteriori du titre de protection est aussi dans l'intérêt du public, car elle limite avec effet vis-à-vis du public la protection revendiquée par le titulaire du brevet, ce qui crée une sécurité juridique et facilite l'accès des concurrents à l'état non protégé de la technique.
6. Compte tenu de ces avantages que présente une procédure de limitation, les législations sur les brevets en vigueur dans un certain nombre d'Etats contractants (AT, CH, DE, DK, IT, UK) prévoient différentes possibilités de limitation a posteriori de brevets délivrés (cf. Info 2/PL 5). Il est fait plus ou moins usage de ces possibilités dans les différents Etats contractants. D'après les documents dont nous disposons, on peut estimer qu'il y a actuellement dans les États cités environ 100 procédures de limitation par an. Ce chiffre pourrait être sensiblement plus élevé si l'on assimilait également à une limitation les cas dits de "renonciation partielle", régis par des règles spéciales dans certains Etats contractants. Les expériences faites au niveau national avec la limitation a posteriori de brevets sont tout à fait positives. C'est pourquoi il est également prévu l'introduction d'une procédure de limitation pour le brevet communautaire (art. 51 s. CBC).
7. Pour les brevets européens, les possibilités de limitation dans le cadre de la procédure administrative sont par contre très réduites. S'il n'est pas engagé de procédure d'opposition devant l'OEB (taux d'opposition : environ 6,2 %), le titulaire du brevet ne peut que s'en remettre aux possibilités de limitation offertes par la procédure nationale ou, lorsque ces procédures n'existent pas, recourir à la renonciation partielle ou conclure des conventions de renonciation à une action en justice. Il ne reste souvent que la voie de l'auto-limitation dans le cadre d'une action nationale en nullité, ce qui est non seulement complexe et onéreux sur le plan administratif, mais a également pour conséquence que le brevet européen à caractère unitaire qui a été délivré vaut dans des textes qui diffèrent d'un Etat contractant à l'autre, ce qui crée des difficultés au titulaire du brevet lorsqu'il veut faire valoir ses droits, et rend par ailleurs plus malaisé le contrôle des titres de protection.
8. Il est donc proposé d'introduire, dans le cadre de la révision de la CBE qui est en cours, une procédure centralisée de limitation des brevets européens. A cette fin, l'on pourrait envisager d'introduire les dispositions proposées ci-après dans la cinquième Partie de la Convention, sous la forme d'un chapitre II distinct intitulé

"Procédure de limitation", faisant suite à un chapitre relatif à la procédure d'opposition. Les dispositions proposées pour constituer ce chapitre sont présentées et expliquées en détail ci-après.

PARTIE II

I. LES NOUVELLES DISPOSITIONS DU CHAPITRE II DE LA CINQUIÈME PARTIE DE LA CONVENTION

CINQUIÈME PARTIE

Chapitre II

PROCÉDURE DE LIMITATION

Article 105 A

Requête en limitation

- (1) Sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut faire l'objet d'une limitation sous la forme d'une modification des revendications avec effet pour l'avenir. La requête doit être présentée auprès de l'Office européen des brevets conformément aux dispositions du règlement d'exécution.
- (2) Si une procédure d'opposition relative au brevet européen a été engagée, la requête en limitation ne peut être présentée tant que cette procédure est en instance. Lorsque, au moment où l'opposition est formée, une requête en limitation du brevet européen a été valablement présentée, l'Office européen des brevets suspend la procédure de limitation jusqu'à ce que la procédure d'opposition ait abouti à une décision passée en force de chose jugée.
- (3) La requête en limitation affecte le brevet européen dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets.

Article 105 B

Examen de la requête, rejet de la requête ou limitation du brevet européen

- (1) Si la requête en limitation est recevable, l'Office européen des brevets examine, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, si la modification des revendications qui a été demandée entraîne une limitation de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen et si l'objet du brevet européen ainsi limité se révèle n'être manifestement pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 et ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

- (2) Si l'Office européen des brevets estime que la modification demandée du brevet européen ne satisfait pas aux conditions requises au premier paragraphe, il rejette la requête.
- (3) Si l'Office européen des brevets estime que la modification demandée du brevet européen répond aux conditions requises au premier paragraphe, il décide de limiter le brevet européen, pour autant que, conformément aux dispositions du règlement d'exécution :
 - a) une traduction des revendications modifiées a été produite, et
 - b) la taxe d'impression du fascicule de brevet européen complémentaire a été acquittée.
- (4) Si la traduction n'est pas produite dans les délais ou si la taxe d'impression n'est pas acquittée dans les délais, la requête en limitation du brevet européen est réputée retirée.
- (5) La décision relative à la limitation du brevet européen prend effet à la date de sa publication au Bulletin européen des brevets.

Article 105 C

Publication d'un fascicule de brevet européen complémentaire

Lorsque le brevet européen a été limité en vertu de l'article 105 B, paragraphe 3, l'Office européen des brevets publie un fascicule de brevet européen complémentaire contenant les revendications modifiées et les traductions prescrites.

II. EXPLICATIONS

Caractéristiques de la procédure de limitation proposée

9. La procédure proposée dans les dispositions ci-dessus comprend des éléments relevant de la renonciation partielle et des éléments relevant de la "véritable" procédure de limitation. Selon cette procédure, le brevet européen peut, sur requête du titulaire du brevet, être limité avec effet pour l'avenir. La limitation s'effectue par suppression de certaines revendications et/ou par modification du libellé de revendications. Elle peut être demandée à tout moment, réserve faite de la priorité dont bénéficie la procédure d'opposition. L'OEB examine si la modification demandée des revendications entraîne effectivement une limitation de l'étendue de la protection conférée par le brevet et décide, le cas échéant, de limiter le brevet en

conséquence. La limitation du brevet européen prend effet pour tous les Etats contractants désignés à compter de la publication de la décision au Bulletin européen des brevets.

10. Du fait qu'il a été proposé que la procédure de limitation revête la forme d'une procédure ex parte et qu'il a été renoncé à l'examen complet de la brevetabilité de l'objet du brevet "résiduel", la procédure pourra être rapide et efficace. Le titulaire du brevet pourra ainsi réagir très rapidement lorsqu'il apprendra l'existence d'un état de la technique qui n'était pas connu auparavant, et éviter que ne soient engagées des procédures d'opposition ou de nullité. A la différence de ces procédures, la procédure de limitation ne produit effet que pour l'avenir, ce qui correspond à son caractère de renonciation partielle à un droit et tient compte du fait que de toute façon, dans la pratique, le titulaire ne fera plus valoir des droits qui se fonderaient sur le brevet tel que délivré et ne tiendraient pas compte de la limitation.

Article 105 A : Requête en limitation

11. Selon l'**article 105 A paragraphe 1**, la limitation du brevet européen s'effectue sur requête du titulaire du brevet. Les conditions requises pour la recevabilité d'une telle requête doivent être réglées en détail dans le règlement d'exécution. Il sera exigé notamment que la requête soit présentée par écrit, qu'elle ne soit réputée présentée qu'après paiement de la taxe de limitation et qu'en cas de pluralité de titulaires du brevet européen, elle ne puisse être présentée que conjointement par ceux-ci. Il conviendra de définir dans le règlement d'exécution quelles sont les pièces à joindre à la requête, par ex. le texte de la version modifiée qu'il a été demandé d'adopter pour les revendications.
12. Etant donné que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par la teneur des revendications (art. 69(1) CBE), la limitation ne peut s'effectuer que par modification des revendications, ce dont tient compte le texte proposé pour l'article 105 A (1) CBE. Il devra également être indiqué clairement dans le règlement d'exécution que la suppression de certaines revendications devra être considérée comme une modification au sens de cette disposition (cf. également point 9 supra).
13. Il n'y a pas lieu d'adapter la description au cours de la procédure de limitation. Etant donné que l'objet du brevet qui a été limité ne doit pas contenir d'éléments nouveaux par rapport au texte dans lequel le brevet a été délivré initialement, cet objet sera nécessairement fondé dans tous les cas sur la description initiale, comme l'exige la Convention. La description se prêtera donc sans réserve à l'interprétation du nouveau texte des revendications. Les tiers pourront donc eux aussi comprendre exactement quelle est la portée de la limitation qui a été effectuée.

14. L'**article 105 A, paragraphe 2** traite des relations existant entre la procédure de limitation et la procédure européenne d'opposition. La priorité qui est donnée dans ce paragraphe à la procédure d'opposition exclut la possibilité d'engager au niveau européen des procédures parallèles relatives à la modification d'un brevet européen. Etant une procédure *inter partes* conduite par une instance disposant de vastes pouvoirs d'examen et de décision (révocation, limitation ou maintien en vigueur du brevet), la procédure d'opposition doit avoir la priorité. Le titulaire du brevet ayant de toute façon la possibilité de limiter lui-même son brevet dans le cadre d'une procédure d'opposition valablement engagée, il n'est pas nécessaire ni justifié dans ces conditions d'engager une procédure distincte de limitation.
15. En revanche, les procédures nationales, notamment la renonciation partielle, la procédure de limitation ou la procédure de nullité, ne devraient pas avoir priorité sur la procédure européenne de limitation. S'il a été engagé des procédures parallèles, il y a lieu - comme dans le cas où une procédure européenne d'opposition est en instance - d'envisager de suspendre les procédures nationales conformément au droit national, car après limitation du brevet par l'OEB, ces procédures ne porteraient que sur le texte limité du brevet européen, comme le veut le principe de rationalisation de la conduite des procédures ; il n'en résultera pas de retard excessif pour les procédures nationales, la procédure européenne de limitation devant être de courte durée.
16. Le texte de l'**article 105 A, paragraphe 3** qui est inspiré de l'article 99 (2) CBE prévoit que la requête en limitation affecte en tout état de cause le brevet européen avec effet pour tous les Etats contractants pour lesquels ce brevet a été délivré. Si dans le cadre de la procédure de limitation, il a été invoqué pour certains Etats contractants l'existence de droits européens ou nationaux plus anciens, il sera néanmoins possible de procéder à une limitation sous la forme de revendications distinctes produites pour certains Etats contractants, conformément à la règle 87 CBE. Ce point est particulièrement important dans le cas des Etats contractants qui ne prévoient pas de procédure nationale de limitation.

Article 105 B : Examen de la requête, rejet de la requête ou limitation du brevet européen

17. Dans le cadre de la procédure de limitation, l'Office européen des brevets doit, conformément à l'**article 105 B, paragraphe 1**, examiner si la modification des revendications qui a été demandée entraîne effectivement une limitation du brevet et si l'objet du brevet limité n'est manifestement pas brevetable au regard des articles 52 à 57. En revanche, il n'a pas à examiner dans quelle mesure la limitation a atteint son but - p. ex. délimitation par rapport à un certain état de la technique.

18. La limitation de la portée de l'examen vise à simplifier et à accélérer la procédure. A la différence de la procédure prévue par la CBC 89, la procédure proposée s'inspire du modèle que constituent les réglementations existant en AT, CH et DE. Toutefois, dans cette procédure, la renonciation à l'examen de la brevetabilité de l'objet du brevet résiduel n'est pas absolue. Si cet objet n'est manifestement pas brevetable, l'OEB doit rejeter la requête en limitation. Dans les Etats contractants susmentionnés, la limitation de l'étendue de l'examen n'a pas posé de problèmes dans la pratique, cela semble-t-il en raison surtout du fait que le titulaire du brevet a normalement intérêt à obtenir un brevet fort. Etant donné que la procédure de limitation s'applique à un brevet qui a déjà fait l'objet d'un examen, le titulaire est certainement en mesure de juger si l'objet du brevet "résiduel" reste brevetable compte tenu de la limitation qu'il est prévu d'y apporter.
19. En outre, l'OEB doit également appliquer dans la procédure de limitation les règles générales de procédure valant dans le cadre de la Convention, et notamment les dispositions de l'article 123 (2) CBE, que prévoit que même dans le cas de la procédure de limitation, il ne peut être introduit de caractéristiques supplémentaires dans une revendication que si celles-ci sont suffisamment divulguées dans les pièces de la demande initiale. C'est ce que précise expressément le paragraphe 1 de l'article 105 B, qui fait obligation à l'Office d'examiner si la limitation proposée irait à l'encontre de l'article 123 (2).
20. S'agissant de l'instance compétente pour mettre en oeuvre la procédure de limitation, il paraît bon de confier cette tâche aux divisions d'examen. Les modalités devront à cet égard être fixées par le Président de l'Office dans le cadre de ses compétences en matière de direction (art. 10, règle 9 CBE).
21. **L'article 105 B, paragraphe 2** correspond par sa structure et son contenu à la disposition de l'article 97 CBE régissant la délivrance du brevet. Il en ressort que la modification demandée doit être rejetée si elle ne conduit pas à une limitation du brevet européen, si le brevet "résiduel" n'est manifestement pas brevetable ou si la limitation va à l'encontre des dispositions de l'article 123 (2) CBE.
22. Si les conditions de fond d'une limitation du brevet européen sont réunies, l'OEB décide de limiter le brevet dans la mesure où il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 105 B, paragraphe 3 - production de la traduction prescrite, paiement de la taxe d'impression.

23. La portée de l'examen étant limitée, la limitation s'effectue - dans la mesure où elle est admissible quant au fond - sur la base du nouveau texte des revendications que le titulaire du brevet a demandé d'adopter. Dans la notification annonçant au titulaire qu'il peut être fait droit à sa requête en limitation, le titulaire est invité à produire la traduction des revendications modifiées et à acquitter la taxe d'impression. Il lui est donné alors la possibilité de vérifier le texte des revendications qu'il est prévu de publier et il peut sur requête corriger les erreurs manifestes ou les fautes de transcription, mais en revanche il n'est plus possible à ce stade d'apporter des modifications de fond aux revendications, l'examen de la requête étant déjà terminé - et ayant abouti à une conclusion positive. Si le titulaire souhaite néanmoins apporter de telles modifications, il ne peut y parvenir qu'en retirant la requête en limitation en instance et en en présentant une nouvelle.
24. Il convient de préciser dans le règlement d'exécution si des traductions doivent être produites conformément à l'article 105 B, paragraphe 3 et, le cas échéant, lesquelles, en signalant clairement qu'il n'y a pas lieu de produire des traductions si la limitation du brevet européen s'effectue par suppression de certaines revendications. S'il est apporté des modifications aux revendications, il faut prévoir, conformément à l'article 14 (7) CBE, la production d'une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'OEB autres que la langue de la procédure.

On pourrait en outre prévoir aussi dans ce contexte la production de traductions dans les langues officielles des Etats contractants dans lesquels le brevet européen produit ses effets, ce qui permettrait de disposer dès l'entrée en vigueur de la limitation du nouveau texte des revendications dans les langues de tous les Etats contractants dans lesquels le brevet européen est valable. Une telle solution serait intéressante pour le titulaire du brevet, car il pourrait conclure la procédure de limitation *uno actu* devant l'OEB. En outre, il ne serait plus nécessaire d'adapter l'article 65 CBE ni d'édicter des dispositions nationales relatives à la production de traductions des revendications après la limitation.

25. La requête en limitation du brevet européen est réputée retirée conformément à l'**article 105 B, paragraphe 4**, si le titulaire ne satisfait pas en temps utile aux conditions requises au paragraphe 3.
26. A la date de la publication de la décision relative à la limitation du brevet européen visée à l'**article 105 B, paragraphe 5**, les droits découlant du brevet délivré initialement qui vont au-delà de ceux que confère le texte limité s'éteignent avec effet pour l'avenir.

Article 105 C : Publication d'un fascicule de brevet complémentaire

27. A la date de la publication de la décision relative à la limitation du brevet européen, l'OEB publie un fascicule de brevet européen complémentaire contenant le nouveau texte des revendications et leur traduction dans les langues officielles de l'OEB qui n'étaient pas la langue de la procédure. Des traductions dans d'autres langues sont incluses dans le fascicule, dans la mesure où le règlement d'exécution prévoit la production de ces traductions.
-