

OBJET: Révision de la CBE : procédure de limitation (art. 105 A-C, 68 CBE)

ORIGINE: Le Président de l'Office européen des brevets

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

RESUME

La partie I du présent document contient les dispositions relatives à une procédure européenne de limitation que l'Office propose d'introduire dans la cinquième partie de la Convention. Les modifications de l'article 68 CBE qui en résultent sont reproduites dans la partie II.

I. INTRODUCTION

1. Les milieux intéressés réclament depuis longtemps l'introduction d'une procédure européenne centralisée de limitation (cf. par ex. l'"Audition 95"). Lors de ses 4^e et 11^e réunions (respectivement en octobre 96 et novembre 99), le comité "Droit des brevets" a examiné en détail cette question sur la base des documents CA/PL 11/96 et CA/PL 29/99. Une nette majorité des délégations, l'*epi* et l'UNICE se sont prononcés en faveur de l'introduction d'une procédure européenne de limitation. Concernant le détail des discussions menées jusqu'à présent et l'importance fondamentale de la procédure de limitation, on se référera aux documents susmentionnés et aux procès-verbaux des réunions (CA/PL PV 4, CA/PL 30/99).
2. Compte tenu des discussions menées au sein du comité, l'Office a profondément remanié et complété ses propositions. Il est à noter en particulier que, dans le cadre de la procédure européenne de limitation désormais proposée, le titulaire du brevet peut former non seulement une requête en limitation mais aussi en révocation du brevet européen. Ainsi, le titulaire jouit des mêmes possibilités juridiques quant au fond en ce qui concerne l'abandon ou la modification a posteriori des droits conférés par le brevet européen que celles qui existaient jusqu'à la décision de la Grande Chambre de recours du 6 juin 1994 (G9/93)¹⁾ relative à l'irrecevabilité d'une opposition formée par un titulaire contre son propre brevet. Il est à noter également que la limitation et la révocation doivent désormais, comme il est prévu à l'article 68 CBE pour la procédure d'opposition, produire un effet rétroactif, que la description peut être adaptée aux revendications limitées et que, concernant la traduction du fascicule du brevet européen modifié, les dispositions générales de la Convention s'appliquent, en particulier les articles 14(7) et 65(1).
3. Les dispositions qui ont été reformulées en vue d'une procédure européenne de limitation sont reproduites et expliquées ci-après, dans la partie I du présent document. Elles doivent être introduites 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. La partie II du présent document contient les modifications de l'article 68 CBE qui en résultent, et qui sont proposées en vue de l'introduction d'une procédure européenne de limitation.

1) JO OEB 1994, 891

PARTIE I

II. LES NOUVELLES DISPOSITIONS DU CHAPITRE II DE LA CINQUIEME PARTIE DE LA CONVENTION

CINQUIÈME PARTIE

Chapitre II

PROCÉDURE DE LIMITATION

Article 105 A

Requête en limitation ou en révocation

- (1) Sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut être limité ou révoqué. 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 ne peut être présentée tant que cette procédure est en instance.**

Article 105 B

Examen de la requête, révocation ou limitation du brevet européen

- (1) L'Office européen des brevets examine si les conditions requises dans le règlement d'exécution pour une limitation ou la révocation du brevet européen sont remplies.**
- (2) Si l'Office européen des brevets estime que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen répond à ces conditions, il décide, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, de limiter ou de révoquer le brevet européen. Faute de quoi, il rejette la requête.**
- (3) La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les Etats contractants pour lesquels il est délivré. Elle prend effet à la date de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la décision.**

Article 105 C

Publication d'un fascicule de brevet européen modifié

Lorsque le brevet européen a été limité en vertu de l'article 105 B, paragraphe 2, l'Office européen des brevets publie un fascicule de brevet européen modifié ensemble la mention de la décision relative à la limitation.

III. EXPLICATIONS

A. CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE DE LIMITATION PROPOSEE

4. Selon la procédure de limitation élargie telle que proposée dans le présent document et telle que régie en détail dans le règlement d'exécution, le brevet européen peut, sur requête du titulaire du brevet, être limité ou révoqué avec effet rétroactif (art. 68 CBE - cf. infra partie II). La limitation ou la révocation peuvent être demandées à tout moment, réserve faite de la priorité dont bénéficie la procédure d'opposition.
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 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.
5. La limitation s'effectue par suppression de certaines revendications et/ou par modification de leur libellé. L'Office adapte la description et les dessins dans la mesure où le titulaire du brevet le souhaite et où il présente des documents modifiés en conséquence. 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, une limitation en conséquence. Si la révocation du brevet européen est demandée, l'Office examine la recevabilité de la requête, en particulier si le requérant est la personne habilitée, et décide, le cas échéant, la révocation du brevet européen. La limitation ou la révocation prennent effet pour tous les Etats contractants, dans lesquels le brevet est ou était en vigueur, à compter de la publication de la décision au Bulletin européen des brevets.

B. ARTICLE 105 A : REQUETE EN LIMITATION

6. Selon l'**article 105 A paragraphe 1**, la limitation ou la révocation du brevet européen s'effectuent sur requête du titulaire du brevet. Le règlement d'exécution précisera notamment que la limitation doit s'effectuer en premier lieu par une modification des revendications du brevet, que la suppression de certaines revendications doit aussi être considérée comme une modification et que la description ne peut être adaptée que si le titulaire du brevet le souhaite expressément et présente des documents modifiés en conséquence. Les conditions

requis pour la recevabilité de la requête doivent aussi être réglées 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 des taxes requises et qu'en cas de pluralité de titulaires du brevet européen, elle ne puisse être en règle générale présentée que conjointement par ceux-ci. Il conviendra également de définir quelles sont les données devant figurer dans la requête et quelles sont les pièces à joindre (par ex. le texte de la version modifiée qui est souhaitée pour les revendications).

7. **L'article 105 A, paragraphe 2** traite des relations existant entre la procédure de limitation et la procédure d'opposition. La priorité qui est donnée dans ce paragraphe à l'opposition exclut la possibilité d'engager une procédure de limitation lorsqu'une opposition a déjà été formée. Le titulaire du brevet ayant de toute façon la possibilité de limiter lui-même (art. 102(3), 113(2) CBE) ou de révoquer son brevet dans le cadre d'une procédure d'opposition valablement engagée, il n'est pas nécessaire ni justifié dans ces cas d'introduire une procédure distincte de limitation. Le règlement d'exécution devra préciser la procédure à suivre lorsqu'une requête en limitation ou en révocation est valablement formée lors de l'introduction d'une procédure d'opposition.
8. En revanche, les procédures nationales, notamment la renonciation, 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 peut être opportun - comme dans le cas où une procédure européenne d'opposition est en instance - de suspendre la procédure nationale conformément au droit national, car la révocation ou la limitation du brevet européen peuvent avoir une incidence directe sur le déroulement et l'issue de cette procédure. La procédure européenne de limitation devant être de courte durée, une suspension n'occasionnera pas de retard excessif pour les procédures nationales.

C. ARTICLE 105 B : EXAMEN DE LA REQUETE, REJET DE LA REQUETE OU LIMITATION DU BREVET EUROPÉEN

9. Dans le cadre de la procédure de limitation, l'Office européen des brevets doit, conformément à **l'article 105 B, paragraphe 1**, examiner si les conditions requises par le règlement d'exécution pour la limitation ou la révocation du brevet qui a été demandée sont remplies. En ce qui concerne la limitation, il conviendra en particulier d'examiner si la modification des revendications qui a été demandée entraîne effectivement une limitation du brevet et s'il est satisfait aux conditions visées à l'article 84 CBE. 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, qui 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. Il n'est pas examiné dans la procédure de limitation si la limitation a atteint son but - par exemple la délimitation par rapport à un certain état de la technique - ou si l'objet du brevet limité est brevetable au regard des articles 52 à 57 CBE.

10. 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. Dans ces Etats contractants, la pratique a montré que le titulaire du brevet est toujours intéressé par l'obtention d'un brevet fort et qu'il vérifie soigneusement si l'objet du brevet "résiduel" reste brevetable compte tenu de la limitation qu'il est prévu d'y apporter.
11. 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).
12. Selon **l'article 105 B, paragraphe 2**, la limitation ou la révocation du brevet européen doivent être décidées dans la mesure où les conditions requises sont remplies. Faute de quoi, la requête doit être rejetée. La procédure à suivre doit être réglée en détail dans le règlement d'exécution. Concernant la limitation du brevet européen, il y a lieu en particulier de garantir que cette limitation s'effectue normalement sur la base du nouveau texte des revendications tel que présenté par le titulaire du brevet. Celui-ci doit être invité, dans la notification lui annonçant qu'il peut être fait droit à sa requête en limitation, à produire une traduction des revendications modifiées et à acquitter la taxe d'impression. Il lui est donné alors la possibilité de vérifier le texte du brevet 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.
13. Conformément à l'article 106 s., un recours peut être formé contre des décisions des divisions d'examen pendant la procédure de limitation.
14. A la date de la publication de la décision relative à la révocation ou à la limitation visée à **l'article 105 B, paragraphe 3**, les effets du brevet européen s'éteignent en tout ou partie avec effet rétroactif (art. 68 CBE - cf. infra partie II) pour tous les Etats contractants, dans lesquels le brevet est ou était en vigueur. 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.

D. ARTICLE 105 C : PUBLICATION D'UN FASCICULE DE BREVET EUROPEEN MODIFIE

15. A la date de la publication de la décision relative à la limitation du brevet européen, l'OEB publie un fascicule de brevet européen modifié qui, conformément au règlement d'exécution, contient le nouveau texte des revendications, leur traduction dans les langues officielles de l'OEB et, le cas échéant, la description et les dessins sous une forme modifiée. 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.

PARTIE II

IV. PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'ARTICLE 68 CBE

Texte actuel

Article 68

Effets de la révocation
du brevet européen

La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine, totalement ou partiellement, les effets prévus aux articles 64 et 67, selon que le brevet a été révoqué en tout ou en partie au cours d'une procédure d'opposition.

Texte proposé

Article 68

Effets de la révocation **ou de la limitation** du brevet européen

La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine, totalement ou partiellement, les effets prévus aux articles 64 et 67, **dans la mesure où** le brevet a été révoqué **ou limité** en tout ou en partie au cours d'une procédure d'opposition **ou de limitation**.

V. EXPLICATIONS

16. Le nouveau texte de l'article 68 CBE tel que proposé résulte de l'introduction de la procédure de limitation avec effet rétroactif exposée ci-dessus. De par cette modification, la procédure de limitation est intégrée dans la disposition en vigueur pour la procédure d'opposition, selon laquelle la demande de brevet européen ainsi que le brevet auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas produit dès l'origine leur effets, dans la mesure où le brevet a été révoqué ou limité en tout ou en partie. En outre, la rédaction du texte français a été améliorée.