

P R O C E S - V E R B A L

de la

8^{ème} réunion du

COMITE "DROIT DES BREVETS"

(Munich, les 3 et 4 novembre 1998)

TABLE DES MATIERES

Objet	Page
I. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (CA/PL 15/98 Rév. 1)	1
II. APPROBATION DU PROJET DE PROCES-VERBAL DE LA 7 ^{ème} REUNION (CA/PL 14/98)	1
III. REVISION DE LA CBE	1
IIIa. ELEMENTS A CONSIDERER LORS D'UNE REVISION DE LA CBE (CA/16/98 Add. 1)	1
IIIb. ARTICLE 87(1) ET (5) CBE (CA/PL 16/98)	1
IIIc. ARTICLE 88(1) CBE (CA/PL 17/98)	2
IIId. ARTICLES 159 A 163 et 167 CBE (CA/PL 18/98)	2
IIIe. ARTICLE 129a) CBE (CA/PL 19/98)	3
IV. MODIFICATION DE L'ARTICLE 109(2) CBE (CA/113/98)	3
V. MODIFICATION DU REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CBE	3
Va. INTRODUCTION DE PHOENIX (CA/111/98)	3
Vb. REGLE 78 CBE (CA/116/98)	4
Vc. REGLE 84bis CBE (NOUVELLE) (CA/127/98)	4
VI. CONVERSION DES TAXES DE L'OEB EN EUROS/MODIFICATION DU REGLEMENT RELATIF AUX TAXES (CA/104/98 + Info 2/PL 8)	4
VII. COMMERCE ELECTRONIQUE/"epoline" (Info 4/PL 8)	4
VIII. DIVERS	5
VIIIa. MINES TERRESTRES (CA/PL 20/98 + CA/PL 21/98)	5

Objet	Page
VIIIb. RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES DROITS DE PRIORITE AVEC TAIWAN (Info 3/PL 8)	5
VIIIc. PROGRAMME DE TRAVAIL, DATE ET LIEU DE LA 9 ^e REUNION DU COMITE "DROIT DES BREVETS"	6
ANNEXE I : LISTE DES PARTICIPANTS	7

La 8^{ème} réunion du comité "Droit des brevets" s'est tenue les 3 et 4 novembre 1998, à Munich, sous la présidence de M. Mühlens (DE). La liste des participants est fournie à l'annexe I.

I. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (CA/PL 15/98 Rev. 1)

1. Le comité a adopté l'ordre du jour provisoire tel qu'il figure dans le CA/PL 15/98 Rév 1.

II. APPROBATION DU PROJET DE PROCES-VERBAL DE LA 7^{ème} REUNION (CA/PL 14/98)

2. Le comité a approuvé le projet de procès-verbal de la 7^{ème} réunion [Référence : CA/PL PV 7]

III. REVISION DE LA CBE

IIla. ELEMENTS A CONSIDERER LORS D'UNE REVISION DE LA CBE (CA/16/98 Add. 1)

3. L'OEB a présenté le document contenant les points supplémentaires dont il conviendrait de tenir compte lors d'une révision de la CBE. En ce qui concerne l'adaptation de la CBE à la Directive 98/44/CE sur la protection juridique des inventions biotechnologiques, l'OEB a souligné que la Directive ne fait que transcrire la pratique actuelle de l'OEB et des chambres de recours. Aussi, l'OEB estime que des modifications du règlement d'exécution seraient suffisantes dans un premier temps : le Conseil d'administration devra charger le comité "Droit de brevets" d'étudier les ajustements nécessaires⁽¹⁾. Une révision des articles de la CBE ne serait envisagée dans un second temps que si la décision de la Grande Chambre de recours dans la décision de saisine T1054/96 "Transgenic plant/Novartis", JO OEB 1998, 511, le rendait nécessaire.
4. Le représentant de la Commission européenne a souligné que le recours formé par les Pays-Bas contre la Directive 98/44/CE devant la Cour de justice des Communautés européennes n'aurait pas d'effet suspensif sur l'obligation des Etats membres de l'Union européenne de transformer la Directive en droit national d'ici le 30.7.2000.

IIlb. ARTICLE 87(1) ET (5) CBE (CA/PL 16/98)

5. Le comité a approuvé à l'unanimité la proposition de révision de l'article 87(1) CBE visant à étendre à tous les Etats membres de l'OMC la reconnaissance automatique de droits de priorité prévus par la CBE, et à supprimer la référence aux certificats d'inventeur.

⁽¹⁾ Cf. CA/155/98

6. Toutefois, la proposition concernant l'article 87(5) CBE, qui traite du mécanisme de reconnaissance mutuelle de droits de priorité, a suscité un certain nombre d'observations. Il a été proposé d'éviter de faire référence à des accords entre Etats. Des préoccupations ont été émises par la délégation irlandaise concernant la proposition visant à supprimer l'exigence selon laquelle les droits de priorité devraient être reconnus dans tous les Etats contractants. La possibilité d'un mécanisme autorisant une reconnaissance *de facto* de droits de priorité, via des communications publiées par les offices de brevets respectifs, devrait être examinée. Il a également été suggéré que le Président de l'OEB puisse être autorisé à émettre la communication, mais certaines délégations ont considéré que la reconnaissance mutuelle de droits de priorité était une question politique qui devait rester de la compétence du Conseil d'administration. Il a été souligné que les droits de priorité ne devaient être étendus qu'aux pays appliquant le principe du traitement national en totale conformité avec la Convention de Paris.
7. L'OEB préparera une proposition révisée pour la prochaine réunion.

IIlc. ARTICLE 88(1) CBE (CA/PL 17/98)

8. Le comité a approuvé à l'unanimité la proposition de transférer au règlement d'exécution les dispositions relatives aux conditions de forme requises pour la revendication de priorité, telles qu'elles figurent à l'article 88(1) CBE, et d'insérer dans l'article 88(1) CBE une disposition faisant référence à ces conditions.

IIId. ARTICLES 159 A 163 ET 167 CBE (CA/PL 18/98)

9. Le comité a approuvé à l'unanimité la proposition de supprimer les articles 159-163 et 167 CBE, qui prévoyaient des mesures temporaires permettant à l'Office européen des brevets de commencer à être opérationnel pendant la période transitoire au cours de laquelle il a été mis en place. Le Comité a émis l'avis que la suppression de l'article 167(5) CBE n'aurait pas d'effet rétroactif. La question de savoir s'il conviendrait de maintenir le fond des dispositions de l'article 160(2) CBE était une question devant être discutée par le Conseil d'administration. Cependant, l'article 160(2) CBE, tel qu'il existe, reste une disposition de nature transitoire et, en tant que tel, il devrait être supprimé.
10. En ce qui concerne la proposition d'intégrer dans l'article 134 CBE le fond de la clause d'antériorité prévue à l'article 163(6) CBE, l'*epi* a demandé si la compétence du Président de consentir une dérogation à l'article 134(3)c) CBE, tel que proposé à l'article 134(7)b) CBE, était justifiée. L'OEB a expliqué qu'il était envisagé d'intégrer tel quel dans l'article 134 CBE le fond des dispositions de l'article 163 CBE, et de ne pas introduire de changements quant au fond ; la compétence du Président, telle que mentionnée à l'article 134(7)b), a donc été reprise de l'article 163(4)a) CBE. Il a été relevé que la formulation des articles 134(2) et (3) CBE était hétérogène, et il a été proposé qu'il serait plus élégant d'employer une construction grammaticale similaire dans les deux paragraphes. L'*epi* a indiqué qu'il présenterait une proposition visant à ancrer l'existence de l'*epi* dans la Convention, éventuellement en application de l'article 134(9)b) CBE.

11. La proposition visant à supprimer l'article 163 CBE, mais à intégrer dans l'article 134 CBE le fond de la clause d'antériorité, a été approuvée en principe. Néanmoins, l'OEB examinera de nouveau le texte de la proposition et soumettra une proposition révisée qui prendra en compte les suggestions de l'*epi* concernant cette disposition.

IIle. ARTICLE 129a) CBE (CA/PL 119/98)

- 12 La proposition de modification de l'article 129a) CBE, en vue de dissocier le Bulletin européen des brevets du Registre européen des brevets a rencontré l'assentiment général du comité.

IV. MODIFICATION DE L'ARTICLE 109(2) CBE (CA/113/98)

- 13 L'OEB a expliqué que l'extension du délai devrait en fin de compte accélérer la procédure. Le nouveau délai empêcherait que les chambres de recours soient saisies d'une cause par le fait même que le temps s'est écoulé. A l'avenir également, il ne devrait cependant y avoir de révision préjudicielle que lorsque la situation est claire.
- 14 Le représentant de l'*epi* a souligné qu'à son avis (personnel) la proposition de l'Office mérite d'être accueillie très favorablement, car elle permettrait souvent d'éviter de longues procédures de recours.
- 15 Le comité a approuvé la modification proposée par l'Office.

V. MODIFICATION DU REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CBE⁽¹⁾

Va. INTRODUCTION DE PHOENIX (CA/111/98)

- 16 L'OEB a présenté le document en expliquant l'historique, les objectifs et le fonctionnement de PHOENIX. La réaction du comité a dans l'ensemble été positive. La plupart des questions et observations des délégations concernaient le sort des documents sur papier dans le cadre de PHOENIX. L'Office a expliqué qu'en attendant de disposer d'une expérience suffisante de la nouvelle procédure, les documents sur papier seraient maintenus pendant au moins cinq années supplémentaires, et qu'ils serviraient de référence en cas de litige ou d'incertitude quant à l'état complet d'un document donné. L'objectif à long terme consiste toutefois à être en mesure d'éliminer le papier dès la création du fichier électronique (lors du dépôt d'une demande) ou sa mise à jour (en cas de dépôt ultérieur de documents).

⁽¹⁾ Dans le document CA/159/98, les propositions de l'Office ont été soumises au Conseil pour décision dans la version adoptée par le comité.

- 17 Le texte des changements proposés concernant cette règle a été discuté et adopté par le comité après de légères modifications.

Vb. REGLE 78 CBE (CA/116/98)

- 18 L'OEB a expliqué la proposition de suppression du paragraphe 2 de la règle 78 CBE et a souligné que toutes les significations visées à la règle 78 se feraient ainsi par lettre recommandée, indépendamment du siège du demandeur. Le dernier paragraphe de la règle précisait que le droit national est applicable lorsqu'il s'agit de savoir, par exemple, quelles personnes sont autorisées à accepter des envois recommandés.

- 19 Le comité a approuvé la proposition de modification.

Vc. REGLE 84bis CBE (NOUVELLE) (CA/127/98)

20. L'Office a souligné en introduction que la nouvelle règle avait pour but d'instaurer, dans la procédure européenne, la possibilité de remédier à l'inobservation de délais due à des problèmes techniques de transport, telle qu'elle existe déjà pour les demandes internationales (R. 82.1 PCT). La nouvelle règle 84bis CBE prévoit qu'une pièce reçue en retard par l'OEB est réputée avoir été reçue dans les délais lorsqu'elle a été postée avant l'expiration du délai décisif.

21. Le comité a approuvé la proposition de l'Office après y avoir apporté de légères adaptations rédactionnelles.

VI. CONVERSION DES TAXES DE L'OEB EN EUROS/MODIFICATION DU REGLEMENT RELATIF AUX TAXES (CA/104/98 + Info 2/PL 8)

22. L'Office a expliqué les modifications du règlement relatif aux taxes rendues nécessaires par l'introduction de l'euro, et les directives de l'UE à respecter en l'occurrence. L'*epi* a déclaré qu'il demanderait à ses membres s'ils estiment qu'il est important de maintenir la possibilité d'acquitter les taxes par mandat postal et en espèces.

23. Le comité a approuvé les propositions de modification.

VII. COMMERCE ELECTRONIQUE/"epoline" (Info 4/PL 8)

24. Suite à une présentation du contenu, du concept technique et des implications pratiques du projet "epoline", l'Office a brièvement décrit ses considérations juridiques concernant la mise en oeuvre du projet. En résumé, le dépôt

électronique pouvait être introduit par une décision du Président en vertu de la règle 24(1), deuxième phrase. Cette décision fixerait les conditions régissant l'utilisation de moyens électroniques de communication et définirait les exigences de forme qui devaient être remplies dans ce cas. La décision réglerait également des détails comme la signature et les modalités de signification.

25. Il a été souligné que toute décision à prendre dans un avenir proche devrait être basée sur un consensus aussi large que possible afin que les demandeurs ne soient pas confrontés à des exigences contradictoires aux niveaux national et européen. A cette fin, il a été demandé aux délégations d'envoyer à l'Office, d'ici le 30 novembre, tout document pertinent, notamment sur la législation actuelle ou prévue en la matière. L'Office présenterait un rapport sur l'état d'avancement des aspects législatifs du projet qui pourrait être discuté lors de la prochaine réunion du comité.

VIII. DIVERS

VIIIa. MINES TERRESTRES (CA/PL 20/98 + CA/PL 21/98)

26. La délégation belge et l'OEB ont évoqué les problèmes suscités par les demandes de brevets relatives à des inventions de mines anti-personnel : bien qu'extrêmement rares, ces demandes interpellent tant l'OEB que les offices des Etats contractants. L'OEB estime devoir exclure de la brevetabilité les inventions concernant des mines anti-personnel en tant que telles, au motif qu'elles sont contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs : des mesures administratives ont été prises à cet effet.
27. L'Office soumettra au comité un document expliquant la pratique et analysant les problèmes évoqués dans le document de la délégation belge.

VIIIb. RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES DROITS DE PRIORITE AVEC TAIWAN (Info 3/PL 8)

28. L'OEB a présenté le document Info 3/PL 8 contenant les résultats de l'enquête de l'Office sur les conditions afférentes à la reconnaissance mutuelle de droits de priorité dans le cadre des législations nationales des Etats contractants de la CBE, l'accent étant mis plus particulièrement sur la mise en oeuvre de ces dispositions vis-à-vis de Taiwan. L'OEB a en outre indiqué que les autorités de Taiwan s'étaient montrées très intéressées par la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle de droits de priorité avec l'OEB et avec les Etats contractants de la CBE.

29. L'*epi* s'est félicité de ces développements et a souligné l'importance économique de cette question pour les utilisateurs. La délégation autrichienne a indiqué qu'une nouvelle disposition traitant de cette question avait été adoptée en Autriche, laquelle permettait d'éluder la question de l'"Etat" par une référence aux services de propriété industrielle plutôt qu'aux Etats. Les délégations espagnole et finlandaise ont fait rapport de difficultés dans la mise en oeuvre de leur législation vis-à-vis de Taiwan, puisque ce dernier n'était pas considéré comme étant un "Etat". La délégation suédoise a indiqué que la Suède ne pouvait pas procéder à une reconnaissance mutuelle de droits de priorité avec Taiwan, car il semblait que la législation de Taiwan n'observait pas le principe du traitement national, et n'était donc pas considérée comme étant en conformité avec la Convention de Paris. Le président a demandé à ce que des observations supplémentaires sur cette question soient communiquées à l'OEB.

VIIIc. PROGRAMME DE TRAVAIL, DATE ET LIEU DE LA 9^e REUNION DU COMITE "DROIT DES BREVETS"

30. L'OEB a proposé que les réunions du comité se poursuivent à un rythme de trois réunions par an, afin de permettre à l'OEB de préparer soigneusement les propositions concernant la révision de la CBE. Pour la prochaine réunion, il est notamment prévu d'examiner
- les questions juridiques posées par la mise en route du projet "epoline"
 - plusieurs modifications du règlement d'exécution (règle 104ter CBE, taxes de désignation)
 - trois ou quatre propositions de révision de la CBE.
31. La prochaine réunion est prévue du 16 au 18 mars 1999 à Munich.

Le Comité "Droit des brevets" a approuvé le projet de procès-verbal tel que figurant dans le présent document le 16 mars 1999.

Munich, le 16 mars 1999

Pour le Comité "Droit des brevets"
Le Président

P. Mühlens

EUROPÄISCHE PATENTORGANISATION - EUROPEAN PATENT ORGANISATION
- ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS -

- Ausschuß "Patentrecht" - Committee on Patent Law -
- Le comité "Droit des brevets" -

Info 1 Rev.1

8. Sitzung / 8th meeting / 8ème session (München/Munich, 03. - 05.11.1998)

München/Munich, 3.11.1998

Orig.: d,e,f

BETRIFFT:	Teilnehmerliste
SUBJECT:	List of participants
OBJET:	Liste des participants
VERFASSEN:	Ratssekretariat
DRAWN UP BY:	Council Secretariat
ORIGINE:	Le secrétariat du Conseil
EMPFÄNGER:	Ausschuß "Patentrecht" (zur Unterrichtung)
ADDRESSEES:	Committee on Patent Law (for information)
DESTINATAIRES:	Le comité "Droit des brevets" (pour information)

VORSITZENDER - CHAIRMAN - PRESIDENT

Herr P. MÜHLENS
Ministerialrat
Bundesministerium der Justiz
(Deutschland)

VIZEPRÄSIDENT - DEPUTY CHAIRMAN - VICE-PRESIDENT

Mr W. NEERVOORT
Vice-President
Netherlands Industrial Property Office

MITGLIEDSTAATEN - MEMBER STATES - ETATS MEMBRES

BELGIQUE

M. P. LAURENT	Conseiller adjoint Office de la Propriété Industrielle
---------------	---

M. G. BAILLEUX	Conseiller adjoint Office de la Propriété Industrielle
----------------	---

DENMARK

Ms A.-R. JÖRGENSEN	Head of Legal Department Danish Patent Office
--------------------	--

Mr S. HEIN-MAGNUSSEN	Head of Division Danish Patent Office
----------------------	--

DEUTSCHLAND

Frau S. BECK	Bundesministerium der Justiz
--------------	------------------------------

Herr L. VAN RADEN	Leiter der Rechtsabteilung Deutsches Patent- und Markenamt
-------------------	---

Frau C. HÜBENETT

Referatsleiterin, ausländischer gewerbl.
Rechtsschutz
Deutsches Patent- und Markenamt

Herr H. BARDEHLE

Patentanwalt

ELLAS

Ms C. MARGELLOU

Director
International Affairs and Legal Matters
Industrial Property Organisation (OBI)

ESPAGNE

Mr D. A. CARRASCO PRADAS

Director
Legal Coordination and International
Relations Department
Spanish Patent and Trademark Office

Mr J. CONGREGADO LOSCERTALES

Head of International Relations Division
Spanish Patent and Trademark Office

FINLAND

Mr B. RAPINOJA

Government Secretary
Legal Affairs Division
Ministry of Trade and Industry

Mrs M. LÖYTÖMÄKI

Deputy Director
National Board of Patents and Registration

Mrs M. AALTO-SETÄLÄ

Coordinator of International Affairs
National Board of Patents and Registration

FRANCE

M. R. RICHTER

Adjoint au Chef du Département des brevets
Institut National de la Propriété Industrielle

M. J.-L. GAL

Chargé de mission aux affaires
internationales
Institut National de la Propriété Industrielle

IRELAND

Mr J. RAJAN

Principal Examiner
Intellectual Property Unit
Department of Enterprise, Trade and
Employment

Mr F. O'DUBHGHAILL

Legal assistant
Office of the Attorney General

ITALIE

M. A. CAPONE

Chef de la Division "Brevet européen et
PCT"
Office italien des brevets et des marques

Mme D. PALMA

Directeur de division
Office italien des brevets et des marques

LUXEMBOURG

M. C. SAHL

Chef de secteur
Service de la Propriété Intellectuelle
Ministère de l'Economie

THE NETHERLANDS

Mr W. NEERVOORT

Vice-President
Netherlands Industrial Property Office

Mr H.M.H. SPEYART

Industrial Property Advisor
Ministry of Economic Affairs

ÖSTERREICH

Herr H. KNITTEL

Vizepräsident
Österreichisches Patentamt

Frau E. BAUMANN-BRATL

Vorstand der Rechtsabteilung A
Österreichisches Patentamt

PORTUGAL

Mme I. AFONSO

Directeur du Service des Brevets
Institut National de la Propriété Industrielle

SCHWEIZ

Herr P. BAECHTOLD

Leiter Rechtsdienst Patente
Eidgenössisches Institut für Geistiges
Eigentum

SWEDEN

Mr P. HOLMSTRAND

Chief Legal Counsel
Swedish Patent and Registration Office

Ms M. ERIKSSON

Head of Legal Division, Patent Department
Swedish Patent and Registration Office

UNITED KINGDOM

Mr H. J. EDWARDS

Deputy Director, Legal Division
Patent Office

BEOBACHTER - OBSERVERS - OBSERVATEURS

1. Staaten - States - Etats

BULGARIA

Ms T. PETKOVA

Head of "Patent and Information Services"
Department
Bulgarian Patent Office

CZECH REPUBLIC

Mrs S. KOPECKÁ

Head of European Integration Section
Industrial Property Office

ESTONIA

Mr R. KARTUS

Head of the Patent Department
Estonian Patent Office

Mr T. KALMET

Juridical counsellor
Estonian Patent Office

HUNGARY

Mrs M. SÜMEGHY

Head of the Legal and International
Department
Hungarian Patent Office

Ms M. ANGYAL

Head of Legal Section
Hungarian Patent Office

Ms K. KOVÁCS

Legal Officer
Hungarian Patent Office

LATVIA

Mr G. POLIAKOV

Deputy Director
Patent Office

NORWAY

Ms R.M. WAHL

Head of Legal Section
Norwegian Patent Office

POLAND

Ms E. NIZIŃSKA-MATYSIAK

Principal Expert
Patent Office

ROMANIA

Mr L. BULGĂR

Director
Legal and International Affairs

SLOVENIA

Mrs M. PEČAR

Director-Counsellor
Legal Department

**2. Zwischenstaatliche Organisationen - Inter-Governmental Organisations -
Organisations intergouvernementales**

**World Intellectual Property Organization
Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (WIPO/OMPI)**

Mrs T. MIYAMOTO

Consultant
Industrial Property Law Division

**Europäische Union - European Union
Union européenne**

M. D. VANDERGHEYNST

Administrateur
Commission de l'Union Européenne
Direction générale XV

**3. Nichtstaatliche Organisationen - Non-Governmental Organisations -
Organisations non-gouvernementales**

**Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter
Institute of Professional Representatives before the EPO
Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets**

M. A. CASALONGA

Président de la Commission pour la Pratique
du brevet Européen

Mr W. HOOGSTRATEN

Vice-Chairman of the European Patent
Practice Committee

**EUROPÄISCHES PATENTAMT - EUROPEAN PATENT OFFICE
OFFICE EUROPEEN DES BREVETS**

Mr D. FACER
Herr W. STAAB

Principal Director (1.2.1)
Verwaltungsrat (1.1.4)

Mr M. VIVIAN	Vice-President (DG 2)
M. A. RÉMOND	Directeur principal (2.1)
Herr P. MESSERLI	Vizepräsident (GD3)
Mr F. BENUSSI	Director (3.0)
Herr U. JOOS	Jurist (3.0)
M. P. FEIDT	Directeur (4.2.2)
Mme R. REMANDAS	Vice-Présidente (DG 5)
Herr I. KOCH	Direktor (5.1.2)
Frau P. SCHMITZ	Juristin (5.1.2)
Mme E. KOSSONAKOU	Juriste (5.1.2)
Mr R. CRAMER	Lawyer (5.1.2)
Herr G. KOLLE	Direktor (5.2.2)
Herr R. STEFFEK	Verwaltungsrat (5.2.2)
Herr E. STOHR	Jurist (5.2.2)
Ms S. STROBEL	Lawyer (5.2.2)
M. E. WAAGE	Juriste (5.2.2)

PERSONALAUSSCHUSS - STAFF COMMITTEE - COMITE DU PERSONNEL

Herr S. MUNNIX	Personalvertreter
Herr G. HEDEMANN	Personalvertreter

SEKRETARIAT - SECRETARIAT

M. G. WEISS	Directeur (0.2)
Ms G. COLLINS	Chief Administrative Officer
Ms N. QUINLAN	Assistant
Frau P. MINNELLI	Assistentin
