

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

de la

11^e réunion du

COMITE "DROIT DES BREVETS"

(Munich, le 18 novembre 1999)

TABLE DES MATIERES

Objet	Page
I. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (CA/PL 25/99)	1
II. APPROBATION DU PROJET DE PROCES-VERBAL DE LA 10 ^e REUNION DU COMITE (CA/PL 24/99)	1
III. PROGRAMMES DE TRAVAIL DES REUNIONS FUTURES	1
IV. REVISION DE LA CBE	1
IVa. ARTICLES 84, 100 ET 138 (CA/PL 27/99)	1
IVb. ARTICLE 123 (CA/PL 26/99)	3
IVc. PROCEDURE DE LIMITATION (CA/PL 29/99)	4
V. DIVERS	7
Va. RAPPEL SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES DISCUSSIONS SUR LE DEPOT ELECTRONIQUE DE DEMANDES DE BREVET	7
ANNEXE I : LISTE DES PARTICIPANTS	8
ANNEXE II : RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES DISCUSSIONS SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES LIEES A <i>epoline</i>	17

La 11^e réunion du comité "Droit des brevets" s'est tenue le 18 novembre 1999, à Munich, sous la présidence de M. LAURENT (BE). La liste des participants figure à l'annexe I.

I. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (CA/PL 25/99)

1. Le comité a adopté l'ordre du jour provisoire tel que figurant dans le document CA/PL 25/99 moyennant l'inscription sous "Divers" d'un sous-point 5a) "Rapport sur l'état d'avancement des discussions relatives au dépôt électronique".

II. APPROBATION DU PROJET DE PROCES-VERBAL DE LA 10^e REUNION DU COMITE (CA/PL 24/99)

2. Le comité a approuvé sans modification le projet de procès-verbal de la 10^e réunion. La version finale du procès-verbal a été diffusée sous la cote CA/PL PV 10.

III. PROGRAMMES DE TRAVAIL DES REUNIONS FUTURES

3. L'Office a tout d'abord donné un rapport oral sur l'état d'avancement des travaux concernant des articles de la Convention devant encore faire l'objet de discussions au sein du comité. Il a également proposé les dates des réunions du comité fixées en accord avec le président du comité.
4. A la demande de la délégation belge, l'Office a précisé que la liste des points déjà discutés et encore à discuter sera présentée lors de la réunion du Conseil d'administration du mois de décembre 1999. [voir CA/110/99]
5. Les délégations néerlandaise et autrichienne ont expressément marqué leur accord au calendrier proposé.
6. Le comité a alors pris note que le calendrier ainsi que les programmes de travail seront discutés lors de la session du Conseil d'administration de décembre 1999.

IV. REVISION DE LA CBE

IVa. ARTICLES 84, 100 ET 138 (CA/PL 27/99)

7. L'Office a introduit le document CA/PL 27/99.
8. La délégation du Royaume-Uni a tout d'abord exposé son point de vue sur ce sujet, en rappelant que le comité avait déjà discuté, sur la base du document CA/PL 4/96, une telle proposition. Depuis cette discussion, une décision de la Chambre des Lords a établi un lien étroit entre le fondement et la suffisance de la divulgation. A cet égard, la délivrance d'une seconde et autre utilisation médicale de composés a été refusée par l'Office britannique, dans la mesure où aucune indication n'avait été donnée que l'invention revendiquée avait été "tried and tested" ; le défaut de telles indications a conduit l'Office britannique à refuser de telles demandes sur la base du défaut de support des revendications. Cette pratique de l'Office britannique de refuser des revendications spéculatives a été suivie par les tribunaux. D'autre part,

la décision T 939/92 rendue par une chambre de recours technique qui a écarté l'application de l'article 84 CBE et examiné la portée d'un effet technique ne pouvant vraisemblablement pas être obtenue pour toutes les variantes revendiquées dans le cadre de l'article 56 CBE semble contestable. Enfin, les milieux intéressés au Royaume-Uni se sont à nouveau au mois de février 1999 exprimés en faveur de la modification proposée. L'introduction d'un tel motif d'opposition n'aura pas comme conséquence de créer une insécurité juridique et permettra de combler une lacune dans le système européen.

9. La délégation irlandaise, en appuyant la proposition de la délégation du Royaume-Uni, s'est déclarée en faveur de l'introduction du défaut de fondement tel que prévu à l'article 84 comme motif d'opposition ou de nullité. Une cour nationale pourrait rejeter l'argument selon lequel la suffisance de la description et le support par la description sont si intimement liés que des revendications trop larges peuvent être invalidées au motif que la description est insuffisante.
10. Les délégations BE, DK, DE, GR, ES, FI, FR, IT, LU, MC, NL, PT, AT, SE se sont exprimées en faveur de la proposition de l'Office, en soulignant notamment que l'absence de ce motif d'opposition/de nullité ne leur posait pas de problèmes particuliers et que l'arsenal juridique existant était suffisant. La délégation autrichienne a précisé que sa législation nationale comportait une disposition analogue à celle de l'article 84, réglant les rapports entre la description et les revendications, et qu'elle était considérée comme une disposition d'ordre secondaire ("Ordnungsvorschrift").
11. La délégation de l'*epi* a rapporté qu'un débat a eu lieu sur ce sujet au sein de l'*epi*. Les arguments développés par la délégation britannique ont été longuement discutés ; elle appuyait toute proposition visant à faire du défaut de fondement sur la description un motif d'opposition ou une cause de nullité. A l'heure actuelle, il n'est pas possible de savoir si la jurisprudence développée par les chambres de recours sur l'application des articles 83 et 56 CBE sera suivie par les tribunaux nationaux. D'autre part, l'inscription de l'article 84 comme motif d'opposition ou de nullité permettra dans les procédures postérieures à la délivrance de contester des revendications qui ne seraient ni claires, ni concises.
12. La délégation de l'UNICE a souligné que le réel problème posé était de savoir si les tribunaux nationaux accepteront la jurisprudence développée par les chambres de recours. Elle a proposé de soumettre ultérieurement une prise de position sur le sujet en discussion, des consultations internes devant encore avoir lieu.
13. L'Office a alors déclaré que changer la CBE sur ce point aurait des répercussions non seulement au sein de l'organisation, mais à l'échelle mondiale. Ainsi, il serait peut être souhaitable de discuter cette question au niveau de l'OMPI ou de l'OMC dans le cadre du traité sur l'harmonisation et que des solutions appropriées pourraient être trouvées dans ces enceintes. Il a relevé qu'aucune jurisprudence des Etats membres de l'Organisation n'existait à l'heure actuelle, dans laquelle le juge national mentionnait l'absence d'une disposition juridique lui permettant d'annuler des revendications manifestement trop larges. Il a proposé que les délégations (UK,

IE, *epi*) soumettent au comité un mémoire avec des exemples à l'appui démontrant que les dispositions actuelles, à savoir les articles 56, 57 et 83 CBE ne seraient pas suffisantes.

14. Résumant les débats, le président du comité a conclu qu'une très grande majorité des délégations s'est exprimée en faveur de la proposition de l'Office telle que figurant dans le document CA/PL 27/99, et a proposé que les délégations du Royaume-Uni et irlandaise informent leurs milieux intéressés sur les discussions sur ce sujet au sein du comité, et qu'à l'heure actuelle, toute proposition visant à faire du défaut de fondement sur la description au sens de l'article 84 CBE un motif d'opposition ou une cause de nullité était rejetée.

IVb. ARTICLE 123 (CA/PL 26/99)

15. L'Office a introduit le document CA/PL 26/99, en soulignant qu'une révision de la CBE en vue de remédier à l'"embûche" créée par l'application conjointe des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE soulèverait de nombreuses difficultés et incertitudes juridiques. Il a également été mentionné que la Cour fédérale de justice allemande était actuellement saisie d'une affaire dans laquelle les dispositions de la loi allemande des brevets avaient mené à une "embûche" semblable à celle existante en droit européen des brevets.
16. La délégation de l'*epi* a estimé que la "solution note en bas de page" qui avait été retenue par certains Sénats du Tribunal fédéral des brevets allemand lui paraissait une solution appropriée à l'"embûche inextricable", à condition que la formulation de cette note en bas de page soit faite avec beaucoup de soin. Elle a estimé que laisser les choses en l'état ne constituait pas une solution satisfaisante.
17. La délégation du Royaume-Uni a indiqué qu'aucune jurisprudence sur cette question n'existait au Royaume-Uni. Elle a précisé, d'autre part, qu'elle était plutôt favorable à la deuxième solution ("solution de la suppression") proposée dans le document CA/PL 26/99, dans la mesure où la "solution note en bas de page" : - la caractéristique incriminée peut demeurer dans le texte du brevet mais aucun droit ne peut en découler - risquait de créer la confusion. Elle s'est exprimée en faveur de la deuxième solution proposée qui a le mérite de la clarté, l'article 123 devant être complété par une disposition autorisant la poursuite de l'utilisation commencée de bonne foi par des tiers.
18. La délégation autrichienne a tout d'abord indiqué qu'elle n'avait pas eu l'occasion de discuter avec ses milieux intéressés sur le sujet en discussion. Un débat interne a permis de conclure toutefois que ni la première, ni la deuxième solution proposée devrait être retenue et que, de ce fait, elle se ralliait provisoirement à la position de l'Office pour des raisons de sécurité juridique. Elle s'est interrogée s'il ne serait pas possible d'envisager une solution consistant à reporter la date de priorité. L'Office a alors indiqué qu'il allait étudier cette proposition.

19. Les délégations suivantes : BE, CY, DK, ES, GR, FI, FR, MC, PT et SE se sont exprimées en faveur du maintien de l'article 123 dans son libellé actuel en invoquant notamment la sécurité juridique des tiers.
20. La délégation allemande, appuyée par la délégation néerlandaise, a estimé que la solution actuelle n'était pas satisfaisante et qu'il convenait de continuer à réfléchir aux moyens de résoudre le problème, en soulignant que la possibilité d'une solution apportée par la jurisprudence n'était pas à exclure.
21. La délégation italienne a indiqué que le sujet en discussion nécessitait encore de sa part des consultations, mais qu'elle était provisoirement en faveur du maintien des textes actuels.
22. Résumant les débats, le président du comité a tout d'abord constaté qu'une très grande majorité des délégations était en faveur du maintien de l'article 123 dans sa rédaction actuelle et que, de ce fait, la révision de l'article 123 n'était pour l'instant plus à l'ordre du jour ; l'Office, d'autre part, s'est engagé à réfléchir sur la proposition de la délégation autrichienne concernant la question du report de la date de priorité et que si ces réflexions, en concertation avec la délégation autrichienne, pouvaient amener à un résultat probant, l'Office soumettrait au comité une proposition.

IVc. PROCEDURE DE LIMITATION (CA/PL 29/99)

23. L'Office a introduit le document CA/PL 29/99.
24. La très grande majorité des délégations se sont exprimées sur la proposition d'introduction d'une procédure de limitation dans la CBE. Elles se sont toutes prononcées en faveur de l'introduction d'une telle procédure. Sur la proposition en discussion, les délégations ont relevé des problèmes et soulevé des questions.
25. La délégation hellénique a déclaré que le libellé de l'article 105 C (fascicule de brevets européens complémentaire) était en contradiction avec celui de l'article 65, paragraphe 1, dernière phrase qu'il conviendrait de modifier ; seul le dépôt d'une nouvelle traduction de l'ensemble du fascicule de brevet européen avec les revendications modifiées produira des effets en Grèce. Les délégations espagnole et portugaise ont appuyé ce point de vue. La délégation néerlandaise a estimé que le régime des traductions à produire, en fin de procédure de limitation, devrait être le même que lors de la délivrance du brevet européen ; les travaux du groupe de travail "Réduction des coûts" devraient être suivis attentivement. Les délégations néerlandaise, suédoise, luxembourgeoise et finlandaise ont souligné qu'il était impératif que toute proposition tienne compte des débats au sein du groupe de travail "Réduction des coûts".
26. La délégation hellénique s'est interrogée sur le point de savoir quel sera l'effet de la décision européenne prise dans le cadre de la procédure de limitation sur les procédures nationales en nullité déjà engagées et quel sera le sort d'une procédure nationale en nullité engagée en Grèce. La délégation irlandaise s'est posée la

question de la coexistence des procédures nationales et la procédure européenne de limitation : y aura-t-il effectivement suspension des procédures nationales ?

27. La délégation du Royaume-Uni a déclaré qu'il était envisageable que la décision prise dans le cadre d'une procédure de limitation prenne effet à la date de la mention de la délivrance du brevet européen (effet rétroactif à la délivrance). La procédure européenne de limitation devrait être simple et rapide ; il faudrait prévoir expressément des dispositions fixant la durée de la procédure (par exemple quatre mois) permettant aux juges nationaux de suspendre les procédures nationales. Il serait également souhaitable de prévoir la possibilité de modifier la description si le titulaire du brevet modifiait les revendications (revendications modifiées entraînant la suppression d'un exemple dans la description) ; la délégation suédoise a expressément appuyé cette proposition. D'autre part, l'article 105 A (3) devrait être libellé comme suit : "la limitation affecte le brevet européen dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets", les termes "la requête en limitation" devant être supprimés.
28. La délégation irlandaise a indiqué que la législation irlandaise prévoyait une procédure en limitation ; le paragraphe 6 du document CA/PL 29/99 devrait être amendé en ce sens. La décision de limitation devrait avoir un effet rétroactif à la délivrance du brevet européen.
29. La délégation française s'est demandée si à l'article 105 A (1), première phrase, les termes "modification des revendications" visaient également la suppression d'une revendication. Elle s'est, d'autre part, exprimée en faveur d'une procédure européenne de limitation devant être traitée par la division d'examen, en faveur d'un effet *ex-tunc* de la décision rendue par la division d'examen et en faveur du dépôt centralisé des revendications modifiées et de la description.
30. La délégation autrichienne a exprimé des réserves en ce qui concerne l'instauration d'une procédure européenne de limitation sous la forme proposée, faisant remarquer qu'à ce jour - et exception faite de la procédure d'opposition - l'OEB n'a compétence que jusqu'à la délivrance. Par conséquent, une procédure de limitation centralisée ne devrait pouvoir être requise que dans le délai prévu pour faire opposition. En outre, l'attention a été attirée sur d'autres problèmes liés à la proposition, qui se posent par exemple au cas où une renonciation partielle au niveau national aurait déjà eu lieu, ou lorsqu'il a déjà été fait droit à une requête nationale en déclaration de nullité et que celle-ci est entrée en force de chose jugée, ou lorsque le brevet européen a été transféré à différents titulaires dans divers pays.
31. La délégation espagnole s'est interrogée pourquoi la procédure européenne de limitation n'affecterait que les revendications et non la description/dessins, comme prévu dans les accords sur le brevet communautaire (ABC) 1989.
32. La délégation néerlandaise a souhaité qu'il conviendrait d'établir des dispositions cohérentes entre la procédure européenne de limitation et la procédure de limitation prévue pour le brevet communautaire (article 51 et suivants CBC) ; la délégation luxembourgeoise a appuyé ce point de vue. La délégation néerlandaise s'est demandée si l'article 84 CBE était un motif de limitation et s'est interrogée sur le sens des termes "... n'être **manifestement** pas brevetable ..." (article 105 B (1)).

33. La délégation allemande a souligné que la question de l'effet d'une procédure européenne de limitation sur un brevet européen ayant pris effet dans les différents Etats contractants devrait être clarifiée. Elle s'est exprimée en faveur d'un effet *ex tunc* de la décision de limitation du brevet européen.
34. La délégation suédoise s'est exprimée en faveur d'un effet *ex nunc* de la procédure européenne de limitation. Quant à l'article 105 B (1), elle s'est déclarée en faveur d'une approche proposée par l'Office, à savoir, la notion de "n'être manifestement pas brevetable" devant être explicitée par une note en bas de page. Le libellé du paragraphe 3 de l'article 105 A devrait être revu si une procédure nationale en nullité, par exemple, a annulé le brevet européen dans un Etat contractant.
35. La délégation finlandaise souhaiterait que la proposition de la délégation autrichienne soit examinée plus à fond ; elle s'est également exprimée contre le dépôt centralisé de traductions.
36. La délégation belge s'est exprimée en faveur du régime des traductions proposé par l'OEB et en faveur d'un effet *ex nunc* de la procédure européenne de limitation ainsi que d'un délai fixe pour la procédure européenne de limitation.
37. La délégation de l'*epi* a estimé que, comme la délégation suédoise, pour rendre intéressante l'introduction d'une procédure de limitation, la notion de "manifestement pas brevetable" (voir article 105 B (1)) devrait être explicitée. D'autre part, il faudrait prévoir la possibilité d'adapter la description à la demande du titulaire ainsi qu'une disposition autorisant un tiers qui a pu obtenir la nullité du brevet dans un Etat contractant avant la décision de limitation à poursuivre son exploitation, même s'il est contrefacteur de la revendication limitée.
38. La représentation du personnel a souligné qu'en cas de rejet de la demande de limitation, il faudrait des mécanismes d'accélération de la procédure de limitation devant des chambres de recours, et que si un nouvel état de la technique est présenté par le titulaire du brevet européen, la description devrait être modifiée à des fins d'information du public.
39. La délégation de l'UNICE a appuyé les commentaires de l'*epi*. D'autre part, lors de la dernière réunion, le comité s'était exprimé en faveur de la suppression de l'article 54, paragraphe 4 ; l'UNICE a proposé d'en tenir compte à l'article 105, paragraphe 3.
40. L'Office a ensuite pris position sur les différentes déclarations faites par les délégations et s'est proposé d'intégrer les commentaires et suggestions dans une proposition révisée.

V. DIVERS

Va. RAPPEL SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES DISCUSSIONS SUR LE DEPOT ELECTRONIQUE DE DEMANDES DE BREVET

41. L'OEB a fait un rapport oral sur les discussions en cours, notamment à la conférence trilatérale qui s'était tenue à Berlin début novembre 1999, sur le dépôt électronique de demandes de brevets. Le rapport oral est reproduit à l'Annexe II du présent procès-verbal. Les délégations de l'UNICE et des Pays-Bas ont remercié l'Office de cette présentation. La délégation de l'OMPI a précisé que ces questions seraient également traitées lors de la conférence diplomatique sur le PLT.

42. Le groupe de travail a pris note du rapport oral.

Le Comité "Droit des brevets" a approuvé le projet de procès-verbal tel que figurant dans le présent document le 1 février 2000.

Munich, le 1 février 2000

Pour le Comité "Droit des brevets"
Le Président



P. LAURENT

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

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

Info 1 Rev. 1

11. Sitzung / 11th meeting / 11ème session (München/Munich, 18.11.1999)

München/Munich, 19.11.1999

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

M. Paul LAURENT
Conseiller adjoint
Office de la Propriété Industrielle
(Belgique)

VIZEPRÄSIDENT - DEPUTY CHAIRMAN - VICE-PRESIDENT

Mr Hugh J. EDWARDS
Deputy Director,
Legal Division
Patent Office
(United Kingdom)

MITGLIEDSTAATEN - MEMBER STATES - ETATS MEMBRES

BELGIQUE

M. Paul LAURENT	Conseiller adjoint Office de la Propriété Industrielle
M. Geoffrey BAILLEUX	Conseiller adjoint Office de la Propriété Industrielle
Mme Monique PETIT	Conseiller adjoint Office de la Propriété Industrielle

CYPRUS

Mr Spyros KOKKINOS	Deputy Registrar of Companies and Official Receiver Ministry of Commerce, Industry and Tourism
--------------------	--

DENMARK

Ms Anne Rejnhold JÖRGENSEN

Director Industrial Property Law Division
Danish Patent Office

Mr Sören HEIN-MAGNUSSEN

Director Transport and Machinery
Danish Patent Office

DEUTSCHLAND

Herr Raimund LUTZ

Abteilungspräsident DPMA
Referatsleiter AIII B4
Bundesministerium der Justiz

Herr Johannes KARCHER

Richter am Amtsgericht
Referent des Referats AIII B4
Bundesministerium der Justiz

Frau Carolin HÜBENETT

Referatsleiterin
Ausländischer gewerblicher Rechtsschutz
Deutsches Patent und Markenamt

Herr Heinz BARDEHLE

Patentanwalt

ELLAS

Ms Catherine MARGELLOU

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

Mr Costas ABATZIS

Director
Industrial Property Titles
Industrial Property Organisation (OBI)

ESPAGNE

Mr Jesús CONGREGADO LOSCERTALES Director
International Relations and Legal
Coordination Department
Spanish Patent and Trademark Office

Mr Miguel Hidalgo LLAMAS Technical Advisor
Patent and Information Technology
Department
Spanish Patent and Trademark Office

FINLAND

Ms Maarit LÖYTÖMÄKI Deputy Director
National Board of Patents and Registration

Ms Marjo AALTO-SETÄLÄ Coordinator of International Affairs
National Board of Patents and Registration

FRANCE

M. Jean-Luc GAL Chargé de mission au Service du droit
international et communautaire
Institut National de la Propriété Industrielle

M. Roland RICHTER Adjoint au Chef du département Brevets
Institut National de la Propriété Industrielle

IRELAND

Mr Jacob RAJAN Head of Patents Section
Intellectual Property Unit
Department of Enterprise, Trade and
Employment
Patents Office

Ms Hillery SAUNDERS Administrative Officer
Patents Section
Intellectual Property Unit
Department of Enterprise, Trade and
Employment
Patents Office

ITALIE

Mme Donatella PALMA

Conseiller Ministeriel Adjoint
Office italien des brevets et des marques

M. Angelo CAPONE

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

LUXEMBOURG

M. Claude SAHL

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

MONACO

Mlle Marie-Pierre GRAMAGLIA

Responsable de la Division de la
Propriété Intellectuelle

Mme Laurie COTTALORDA

Responsable du C.I.B.I.M.
Division de la Propriété Intellectuelle

THE NETHERLANDS

Mr Wim VAN DER EIJK

Legal Advisor
Netherlands Industrial Property Office

Mr Albert SNETHLAGE

Legal Advisor
Ministry of Economic Affairs

ÖSTERREICH

Herr Herbert KNITTEL

Vizepräsident
Österreichisches Patentamt

Frau Erika BAUMANN-BRATL

Vorstand der Rechtsabteilung A
Österreichisches Patentamt

PORTUGAL

Mme Isabel AFONSO

Directeur de Services des Brevets
Institut National de la Propriété Industrielle

SWEDEN

Mr Per HOLMSTRAND

Chief Legal Counsel
Swedish Patent and Registration Office

Ms Marie ERIKSSON

Head of Legal Division
Patent Department
Swedish Patent and Registration Office

UNITED KINGDOM

Mr Hugh J. EDWARDS

Deputy Director, Legal Division
Patent Office

BEOBACHTER - OBSERVERS - OBSERVATEURS

1. Staaten - States - Etats

CZECH REPUBLIC

Ms Světlana KOPECKÁ

Director of the International & European
Integration Department
Industrial Property Office

ESTONIA

Mr Raul KARTUS

Head of the Patent Department
Estonian Patent Office

HUNGARY

Ms Margit SÜMEGHY

Legal Counsel to the President
Hungarian Patent Office

Ms Judit HAJDU

Head of the Patent Department
Hungarian Patent Office

LATVIA

Mr Georgi POLIAKOV

Deputy Director
Patent Office

NORWAY

Ms Randi M. WAHL

Head of Legal Section
Norwegian Patent Office

Mr Eirik RØDSAND

Senior Executive Officer
Legal Section
Norwegian Patent Office

POLAND

Ms Ewa NIZIŃSKA-MATYSIAK

Principal Expert
Cabinet of the President
Patent Office

SLOVAKIA

Ms Katarina BRUOTHOVA

Legal Expert
Legal Department
Industrial Property Office

SLOVENIA

Mr Andrej PIANO

Counsellor to the Government
Head of SIPO
Legal Department
Slovenian Intellectual Property Office

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

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

Mr Philippe BAECHTOLD

Head
Patent Law Section
Industrial Property Law Division

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

Mr Axel CASALONGA

President of the European Patent Practice Committee

Mr Wim HOOGSTRATEN

Vice-President of the European Patent Practice Committee

Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe
Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe

Mr Jan E.M. GALAMA

Vice-Chairman of the Working Group on "Patents"

EUROPÄISCHES PATENTAMT - EUROPEAN PATENT OFFICE
OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Mr Helge RASMUSSEN
Mr Rolf SPIEGEL

Principal Director (1.2.3)
Director (1.2.6.2)

M. André RÉMOND

Directeur principal (2.1)

Mr Franco BENUSSI
Herr Ulrich JOOS
Ms Alessandra PIGNATELLI

Director (3.0)
Jurist (3.0)
Lawyer (3.0.3.0)

Mme Renate REMANDAS
Mme Lise DYBDAHL
Herr Ingwer KOCH
Frau Theodora KARAMANLI
Ms Eleni KOSSONAKOU
Herr Ulrich SCHATZ
Herr Gert KOLLE
Herr Eugen STOHR
Ms Sylvie STROBEL
M. Eskil WAAGE

Vice-Présidente (DG 5)
Director (5.1.1)
Direktor (5.1.2)
Juristin (5.1.2)
Lawyer (5.1.2)
Hauptdirektor (5.2)
Direktor (5.2.2)
Jurist (5.2.2)
Lawyer (5.2.2)
Juriste (5.2.2)

PERSONALAUSSCHUSS - STAFF COMMITTEE - COMITE DU PERSONNEL

Herr Serge MUNNIX
Mr Paul LUCKETT

Personalvertreter
Staff representative

SEKRETARIAT - SECRETARIAT

M. Gérard WEISS
Ms Gerry COLLINS
Frau Monika BAUER

Directeur (0.2)
Supervisor
Assistentin

RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES DISCUSSIONS
SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES LIEES A *epoline* ;
ELABORATION DE NORMES CONCERNANT LE DEPOT ELECTRONIQUE,
LE TRAITEMENT, LE STOCKAGE ET LA GESTION DES ENREGISTREMENTS
DES DEMANDES DE BREVET

I. INTRODUCTION

Le dépôt électronique de demandes de brevets figure à l'ordre du jour de la coopération tripartite depuis un certain nombre d'années (projet A1). Lors de la réunion technique tripartite tenue à La Haye en mai 1999, l'Office japonais des brevets (JPO) a rendu compte de tests qu'il a effectués dans le cadre de ce projet, plus particulièrement en ce qui concerne le dépôt de demandes de brevet via l'Internet. Cette présentation a suscité un certain nombre de questions, essentiellement juridiques - dont la possible redéfinition de la date de dépôt (article 11 PCT) et la définition de l'exemplaire original (article 12 PCT) dans un environnement électronique -, la discussion étant liée à l'élaboration d'une norme applicable au dépôt électronique des demandes internationales (PCT), élaboration que le Comité permanent des techniques de l'information de l'OMPI (SCIT) a confiée aux offices engagés dans la coopération tripartite (sous la direction de l'OEB). Cela s'est traduit par la création d'un groupe de travail composé d'experts techniques et juridiques des offices engagés dans la coopération tripartite et du Bureau international de l'OMPI, ayant pour mandat de clarifier suffisamment les questions en suspens pour pouvoir soumettre un projet de norme au SCIT pour adoption, en même temps qu'il est mis en oeuvre par les offices de la coopération tripartite en vue de tester leurs propres implémentations. Selon le calendrier, la norme devrait être présentée tout d'abord à la Conférence tripartite en novembre 1999 pour approbation, puis au SCIT en décembre 1999 (en séance plénière) pour discussion et adoption comme norme OMPI (ST.XX).

II. LE GROUPE DE TRAVAIL

Le groupe de travail (GT) a tenu plusieurs réunions en juillet, octobre et novembre 1999. Les questions débattues ont porté aussi bien sur l'objet de la norme proposée (non seulement le dépôt électronique mais aussi le traitement, le stockage et la gestion des enregistrements par des moyens électroniques) que sur sa portée (communication entre offices et administrations uniquement, communication avec les demandeurs uniquement, ou les deux), sur sa structure (à savoir les éléments devant faire partie de la norme et ceux devant figurer de préférence dans les instructions administratives ; les relations entre la norme et lesdites instructions ; la question de savoir s'il doit y avoir une ou plusieurs normes, comprenant ou non des annexes, appendices, etc.), sur ses caractéristiques intrinsèques (solutions ouvertes ou propriétaires, faciles ou difficiles à mettre en oeuvre, disponibilité). Les discussions ont porté également sur des points techniques tels que les mécanismes spécifiques, les protocoles et les outils à adopter pour créer, regrouper et transmettre les documents concernés, ainsi que sur des problèmes purement juridiques concernant l'utilisation du mécanisme du "ticket" pour le dépôt (et l'obtention d'une date de dépôt), la définition de l'exemplaire original et le choix d'une forme de "signature" qui remplisse les fonctions traditionnelles d'une signature manuscrite au début et à la fin de la procédure (expéditeur : demandeur ou mandataire, et destinataire : Office de la propriété industrielle) et qui soit aussi simple d'utilisation.

III. LES RESULTATS

Lors de sa réunion du mois de novembre, juste avant la réunion préparatoire à la conférence tripartite, le GT a finalisé son projet de norme qui, dans la mesure où elle doit devenir une partie intégrante des instructions administratives mettant en oeuvre la règle 89*bis* PCT (que doit rédiger le Bureau international), est appelée Annexe F ; elle a pour titre "Norme pour le dépôt électronique, le traitement, le stockage et la gestion des enregistrements de demandes internationales au titre du PCT", et comprend actuellement deux annexes techniques : l'annexe I (la norme technique tripartite pour l'échange en ligne de documents de propriété intellectuelle sur la base des infrastructures publiques clé [PKI]), et l'annexe II (les descriptions documentaires XML [DTD] pour l'échange de documents de propriété intellectuelle).

La partie principale de l'annexe F est encore à l'état de **PROJET** car elle concerne directement le dépôt de demandes PCT et dépend de l'existence d'instructions administratives. Cette partie sera finalisée lorsque le Bureau international aura préparé lesdites instructions.

L'annexe I, complétée par l'annexe II, expose les exigences techniques en matière de dépôt en ligne dans un environnement PKI. Ces annexes sont rédigées de façon à pouvoir être mises en oeuvre immédiatement et indépendamment de la partie principale de l'annexe F. Mais elles sont complétées par des dispositions nationales/régionales aux fins du dépôt national/régional en ligne de demandes de brevet.

Les offices engagés dans la coopération tripartite ont convenu de mettre en oeuvre dans leurs propres procédures les normes figurant dans les annexes I et II, en réalisant tout d'abord des projets pilotes d'interopérabilité en 2000. Ils commenceront à accepter des dépôts électroniques dès que leurs dispositions juridiques auront été modifiées en conséquence (entre 2000 et 2002).

Parallèlement à leur adoption par la Conférence tripartite, l'annexe F et les annexes techniques ont aussi été transmises au SCIT pour qu'il les examine lors de sa prochaine réunion (décembre 1999). Le SCIT devrait adopter les annexes en tant que norme ST.XX de l'OMPI en juin 2000.

Il a également été convenu de soumettre les normes à la conférence intergouvernementale chargée d'adopter le Traité sur le droit des brevets (PLT) en mai 2000, afin qu'elle les adopte en tant que normes PLT pertinentes.

Enfin, il a été convenu avec l'OMPI de diffuser très prochainement (fin 1999) un nouveau projet d'instructions administratives pour observations finales. Ainsi, le processus de consultation pourra être achevé au début du printemps 2000 et les instructions administratives diffusées par le Directeur général vers le mois de juin 2000. Ce calendrier devrait permettre d'effectuer des essais pilote de dépôts PCT en ligne au cours du second semestre 2000 et rendre ainsi cette procédure opérationnelle d'ici le second trimestre 2001.

IV. PRINCIPAUX ASPECTS DE CERTAINES QUESTIONS CLE

A. SECURITE

La sécurité des données - non seulement pendant leur transmission mais aussi après leur réception par les offices de dépôt - est l'une des préoccupations les plus souvent exprimées par les utilisateurs. Concernant la transmission des données, les experts techniques des offices engagés dans la coopération tripartite et de l'OMPI considèrent que l'utilisation du PKI constitue le moyen le plus approprié pour répondre à ces préoccupations en l'état actuel des normes. En outre, la transmission des données s'effectue dans le cadre d'une session sécurisée sur la base d'un canal sécurisé entre l'ordinateur du client et le système de l'office de dépôt. Enfin, il va de soi que le chiffrement - basé sur le PKI - sera aussi utilisé pour la transmission des données.

La sécurité des données stockées (enregistrements) - c'est-à-dire la protection des systèmes informatiques des offices contre une pénétration non autorisée de ces systèmes - a été reconnue comme relevant de la responsabilité de chacun des offices concernés. Ces derniers peuvent assumer cette responsabilité de différentes façons. Le plus petit commun dénominateur consiste à ériger des pare-feux ("firewalls") - mesure de protection courante pour les systèmes informatiques - mais la partie générale de l'annexe F contient aussi un certain nombre de normes concernant la sécurité des enregistrements ; il sera demandé aux offices participant au dépôt électronique de se soumettre à un audit externe aux fins de conformité.

B. SIGNATURES

Initialement, le travail reposait sur la configuration la plus simple possible, c'est-à-dire une seule signature aussi bien sur chaque document que sur le paquet de documents produits. Dans ces conditions, l'utilisation d'une signature électronique "améliorée" (terminologie CNUDCI) ou "avancée" (terminologie du projet de directive de l'UE) - dont la mise en oeuvre repose sur une "signature numérique" produite au moyen d'un certificat généré par PKI et une clé privée correspondante - convient parfaitement pour remplir toutes les fonctions d'une signature manuscrite apposée sur un document papier. Cette signature électronique est également simple à exécuter.

Il est toutefois apparu évident que ces cas simples seraient l'exception et non la règle. Il arrive fréquemment que plusieurs signatures soient nécessaires sur le même document, et que des lots de documents contiennent des documents signés par plusieurs personnes, ces lots étant eux-mêmes signés à nouveau par quelqu'un d'autre. Dans ces cas, il est techniquement possible d'utiliser des signatures électroniques améliorées ou avancées mais il s'agit d'une procédure assez compliquée et lourde que l'on préfère donc éviter. Cela a conduit le GT à travailler sur le concept de "signature électronique de base" qui peut être une image fac-similé de la signature manuscrite ou une suite textuelle particulière, choisie par l'utilisateur pour représenter sa signature précédée et suivie de certains caractères prédéfinis, par exemple le signe [/].

Les normes adoptées contiennent des définitions des deux types de signature. Cependant, la question de savoir si la signature électronique de base pourra être acceptée par tous les offices fait actuellement l'objet de discussions. Par exemple, le JPO a indiqué qu'une telle signature est trop peu sécurisée (facile à "contrefaire") pour être acceptable, du moins dans le cadre de la loi japonaise actuellement en vigueur.

C. LE MECANISME DU "TICKET"

L'idée du "ticket" a été introduite par le JPO dans un projet à l'essai sur le dépôt électronique via l'Internet : le demandeur produit dans un premier temps une petite quantité de données, à savoir le "résumé" de sa demande, ses données d'identification et sa signature numérique. Ceci constitue la "demande de ticket". Son ticket, c'est-à-dire le résumé produit, lui est ensuite rapidement délivré après que l'office de dépôt y a apposé la date et l'heure, lui a attribué un numéro de demande et l'a (numériquement) signé. Le demandeur joint alors son ticket à la demande et les dépose tous les deux en même temps.

Cette idée visait initialement à garantir qu'en cas d'interruption accidentelle de la transmission des données et/ou de réception tardive de la demande par l'office des brevets concerné, le demandeur obtienne néanmoins, comme date de dépôt, la "date du ticket".

Techniquement, le résumé figurant dans le ticket ne peut correspondre qu'à un jeu **unique** de documents. Si la personne devait par la suite changer ne serait-ce qu'une virgule, le ticket ne correspondrait plus au document final produit. Ainsi, l'office de dépôt peut toujours vérifier que le demandeur a effectivement produit les documents pour lesquels le ticket a été émis. Il convient toutefois de noter qu'il est **impossible** de reconstituer les documents sur la base du résumé.

Ce mécanisme est particulièrement intéressant pour les demandes très volumineuses (plus de 10 mégaoctets de données) dont le transfert est long et davantage sujet à problèmes ; la procédure du ticket ne dure que quelques (milli-)secondes en raison de la taille minime des données. L'essai en lui-même était limité à un nombre restreint de demandes, dont une infime partie excédait 10 mégaoctets (99% de ces demandes oscillaient entre un et deux mégaoctets) et n'a suscité aucun problème technique. D'une façon générale, ce concept a rencontré un accueil favorable auprès des personnes ayant participé à l'essai.

Cette question du ticket a été longuement discutée à l'OEB dans l'optique d'*epoline*. L'OEB considère que ce concept, tel qu'ébauché ci-dessus, ne peut être utilisé dans le cadre juridique actuel, car le ticket ne contient rien qui pourrait servir (par défaut) de description ou de revendication, si bien qu'il ne serait satisfait ni aux exigences de l'article 80 CBE, ni à celles de l'article 11 PCT (tous deux basés sur la **réception** de documents par un office de brevets). En outre, ces deux dispositions sont fondées sur l'exigence - fondamentale en droit des brevets - selon laquelle une certaine forme de **divulgation** doit exister à la date de dépôt (article 83 CBE) ; ni la demande de ticket, ni le ticket lui-même ne pourraient remplir cette condition.

Le projet PLT pourrait aussi poser problème, car l'article régissant la date de dépôt est également basé sur la **réception** de documents, ce qui explique le vif désir des offices engagés dans la coopération tripartite d'intervenir lors de la conférence intergouvernementale sur le PLT.

Néanmoins, compte tenu des avantages concrets que présente ce concept - notamment le haut niveau de sécurité en ce qui concerne l'identité du contenu des documents - l'OEB a décidé de mettre en oeuvre sur le plan technique la procédure du ticket (dans *epoline*) tout en étudiant les éventuelles applications du concept au plan juridique. Etant donné les caractéristiques techniques du ticket susmentionnées, cette utilisation pourrait servir de preuve du démarrage, en temps voulu, de la procédure de production des documents (comme pour la preuve que des documents papier ont bien été postés dans les délais).

Pour les mêmes raisons que l'OEB, l'OMPI a, elle aussi, émis un avis plutôt négatif au fil des réunions du GT. Elle a toutefois indiqué qu'elle était disposée à soumettre la question à l'Assemblée du PCT pour essayer d'obtenir une interprétation de l'article 11 PCT qui autoriserait une mise en oeuvre du ticket.

Au début, l'USPTO avait une opinion aussi négative que l'OEB et l'OMPI, mais il a changé d'avis lors de l'avant-dernière réunion, indiquant que le mécanisme du ticket serait compatible avec la législation américaine actuelle. En effet, une date de dépôt peut être accordée aux dépôts nationaux américains sur la base d'une carte postale, car elle peut être corrigée et devenir la date à laquelle les documents ont été remis à la poste.

Enfin, le JPO est prêt à adopter la procédure du ticket même si aucun autre office ne le suit.

Le compromis qui a été obtenu était de faire en sorte que le mécanisme soit décrit dans les normes et soit techniquement mis en oeuvre mais d'une façon juridiquement neutre, c'est-à-dire sans qu'il puisse influencer la date de dépôt, en attendant la suite du débat sur cette question.