

OBJET : Eléments à considérer lors d'une révision de la Convention sur le brevet européen

ORIGINE : Le Président de l'Office européen des brevets

DESTINATAIRES : 1. Le Conseil d'administration (pour décision)
2. Le comité "Droit des brevets" (pour information)

RESUME

Le présent addendum au document CA/16/98 contient de nouveaux points essentiellement juridiques ou techniques dont il conviendrait de tenir compte lors d'une prochaine révision de la CBE. Ces éléments sont soumis par le Président de l'Office européen des brevets et l'*epi*.

Il est demandé au Conseil d'administration de charger le comité "Droit des brevets" d'examiner en détail les points traités dans le présent document.

II. DISPOSITIONS DE FOND EN MATIERE DE DROIT DES BREVETS

B. ART. 53a) : HARMONISATION AVEC L'ACCORD ADPIC

En ce qui concerne la proposition du document CA/16/98 visant à supprimer le terme "publication" à l'art. 53a) CBE, l'*epi* demande quelle serait la responsabilité de l'OEB dans le cas où il publierait une invention contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. L'OEB, en qualité d'organisation internationale, serait-il alors condamné par une cour pénale pour avoir publié un document contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, comme c'est le cas, par exemple, pour des publications racistes ou des ouvrages similaires. Il conviendrait d'examiner cette question.

Origine : l'epi

D. ART. 52(4) ET 54(5) : TRAITEMENT DES METHODES MEDICALES

a) Suppression de l'art. 52(4)

Selon l'article 52(4), les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal ne sont pas considérées comme des inventions brevetables.

Etant donné les difficultés d'interprétation suscitées par la décision rendue par la Grande Chambre de recours en ce qui concerne la deuxième indication médicale (G 6/83), l'*epi* suggère d'examiner s'il serait opportun de modifier la CBE de façon à ce qu'une méthode de traitement du corps humain ou animal soit brevetable comme n'importe quelle autre méthode, dès lors que l'invention résout effectivement un problème technique (comme c'est le cas pour les inventions dans le domaine informatique). Une revendication portant sur une telle méthode ou utilisation d'un produit destiné au traitement du corps humain ou animal devrait également inclure l'effet technique (thérapeutique) obtenu de la façon divulguée dans la description.

Il a également été suggéré de supprimer l'art. 52(4) et d'insérer une exception à la responsabilité similaire à celle prévue à l'art. 27 c) CBC pour les actes accomplis par des médecins ou des vétérinaires lorsqu'ils appliquent ces méthodes. Cette approche a récemment été adoptée aux Etats-Unis (35 USC 287 c)).

Contexte : Art. 27(3) ADPIC

Origine : l'epi, les utilisateurs du système

b) Première utilisation médicale et utilisations ultérieures

L'art. 52(4) précise en outre que l'exception concernant le traitement médical ne s'applique pas aux produits utilisés pour la mise en oeuvre de ces méthodes, et selon l'art. 54(5), un produit peut faire l'objet d'un brevet pour sa première utilisation médicale, même si ce produit est compris dans l'état de la technique.

Les deuxièmes applications médicales ne sont brevetables que sous la forme de revendications telles qu'admises en Suisse, c'est-à-dire lorsque l'utilisation d'une substance est revendiquée pour la fabrication d'un produit utilisé dans une méthode médicale (cf. G 6/83, JO OEB 1985, 67). Si l'art. 52(4) était maintenu, la distinction faite entre la première utilisation médicale d'une substance connue et les utilisations ultérieures devrait être revue et, éventuellement, supprimée.

L'*epi* propose qu'une revendication portant sur un produit pharmaceutique puisse être limitée à l'effet thérapeutique divulgué dans la description, même dans le cas d'une première utilisation médicale. Le système du brevet européen serait alors mieux harmonisé sur ce point avec les systèmes de brevet américain et japonais.

Origine : l'Autriche, les Pays-Bas ; l'epi ; les utilisateurs du système

E. ART. 53b) : SUPPRESSION ET/OU PRISE EN COMPTE DE LA DIRECTIVE CE RELATIVE A LA BIOTECHNOLOGIE

L'article 53b) exclut de la brevetabilité les variétés végétales ou animales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux. Les milieux intéressés ont à maintes reprises souhaité la suppression de l'art. 53 b). L'*epi* propose qu'il soit précisé clairement dans la CBE que les végétaux ou animaux génétiquement modifiés peuvent être brevetés et qu'ils ne sont pas visés par l'exclusion des variétés végétales ou animales.

Maintenant que la directive CE relative à la biotechnologie est en vigueur, il faudra examiner si l'art. 53b) tel qu'interprété par les chambres de recours est conforme à ses prescriptions. Selon la décision Cellules de plantes/PGS (T 356/93, JO OEB 1995, 545), les plantes ne peuvent pas être revendiquées en tant que telles, du moins si elles comprennent des variétés végétales. Néanmoins, cette question essentielle a été soumise à la Grande Chambre de recours, et il reste à voir si la pratique de l'OEB évoluera sur ce point une fois que la Grande Chambre de recours aura rendu sa décision (T 1054/96, JO OEB 1997, 551).

Contexte : Directive CE relative à la biotechnologie

Origine : le Danemark, les Pays-Bas, la Suisse ; l'OEB ; l'epi ; les utilisateurs du système

III. DISPOSITIONS D'ORDRE PROCEDURAL ET TECHNIQUE

K. ART. 121 ET 122 : POURSUITE DE LA PROCEDURE ET RESTITUTIO IN INTEGRUM

Appuyant la proposition n°1 formulée sous ce point dans le document CA/16/98, l'*epi* s'est déclaré favorable au remplacement du système actuel de la *restitutio in integrum* par un système où le rétablissement dans les droits peut être obtenu par le paiement d'une taxe dans un délai fixé.

P. ART. 79 ET 80 : DESIGNATION DES ETATS CONTRACTANTS ET EXIGENCES RELATIVES A L'OBTENTION D'UNE DATE DE DEPOT

L'art. 80 prévoit que pour obtenir une date de dépôt, il faut que les documents produits par le demandeur contiennent notamment la désignation d'au moins un Etat contractant et une ou plusieurs revendications. La description et la ou les revendications doivent être rédigées dans une des langues admissibles au titre de l'art. 14(1) ou (2).

Selon le nouveau projet du PLT, les revendications ne seraient plus exigées et la description comme les revendications pourraient être rédigées dans n'importe quelle langue. Il est proposé d'adapter en conséquence l'art. 80. L'exigence de traduction (cf. art. 14(2)) serait bien entendu maintenue. En outre, la pratique de l'OEB a changé en ce sens que les formulaires de demande comportent à présent une case déjà cochée désignant tous les Etats contractants, de sorte que l'exigence selon laquelle il faut désigner au moins un Etat contractant devrait également être supprimée.

Par ailleurs, l'art. 79(1), selon lequel la requête en délivrance doit désigner les Etats contractants, est désormais superflu et devrait être modifié en conséquence (cf. également décision J 25/88, JO 1989, 486).

Contexte : Nouveau projet PLT, art. 4(1) ; Info 2/PL 3

Origine : l'Autriche, la Suisse ; l'OEB ; les utilisateurs du système

Q. ART. 96 : EXAMEN DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

L'article 96(1) dispose que si un demandeur a présenté une requête en examen avant que le rapport de recherche européenne lui ait été notifié, l'OEB l'invite à déclarer s'il maintient sa demande. Si le demandeur ne défère pas à l'invitation dans le délai qui lui a été imparti, la demande est réputée retirée (art. 96(3)).

Selon l'*epi*, puisque dans la majorité des cas le demandeur souhaite maintenir sa demande, la procédure actuelle implique souvent un travail superflu, par exemple prendre note du délai de réponse et le surveiller. Il peut en résulter un piège pour le demandeur, puisque sa demande risque d'être réputée retirée s'il omet de répondre. Cela semble être un risque inutile.

Par conséquent, l'*epi* suggère de modifier l'art. 96(3) pour que la demande passe au stade de l'examen même si le demandeur ne défère pas dans le délai imparti à une invitation visée à l'art. 96(1).

Origine : l'epi

R. PROCEDURE CENTRALISEE DE LIMITATION ET RENONCIATION DEVANT L'OEB

1. Jusqu'à la décision de la Grande Chambre de recours G 9/93 (JO OEB 1994, 891), il était admis que le titulaire d'un brevet puisse lui aussi faire opposition à son brevet et ainsi le limiter ou le faire révoquer de manière centralisée pour tous les Etats désignés, par exemple pour tenir compte d'un état de la technique apparu après la délivrance du brevet. Cette voie a été fermée, si bien qu'il n'existe plus, devant l'OEB, de procédure centralisée de limitation après la délivrance et que les titulaires de brevets sont contraints de recourir aux procédures nationales, lorsqu'elles existent. Là où la législation nationale ne prévoit pas de procédure de limitation, les titulaires de brevets risquent de ne pas pouvoir faire valoir leurs brevets dans la pratique.

Il a dès lors été proposé d'instituer, parallèlement à l'option des procédures nationales, une **procédure centralisée de limitation** devant l'OEB. Cette proposition a reçu un accueil généralement favorable au sein du comité "Droit des brevets".

Contexte : CBC, art. 51-54 ; CA/PL 11/96 ; CA/PL 13/96

Origine : l'Autriche, la Suède, la Suisse ; l'OEB

2. En outre, la CBE ne prévoit pas de procédure autorisant la renonciation centralisée aux brevets devant l'OEB. Aussi conviendrait-il d'examiner si un mécanisme de **renonciation centralisée** aux brevets pourrait être mis sur pied à l'OEB (cf. également l'art. 99(3) CBE). L'OEB signalerait alors aux offices nationaux les brevets auxquels il aurait été renoncé.

Origine : l'OEB
