

MR/10/00

Orig. : anglais

Munich, le 20.11.2000

OBJET : Proposition de base pour la révision de la Convention sur le brevet européen

ORIGINE : La délégation suédoise

DESTINATAIRES : La Conférence de révision (pour examen)

RESUME

Le présent document contient des observations et des suggestions de la délégation suédoise.

Ministère de la justice
Stockholm, Suède

le 15 novembre 2000

Proposition de base pour la révision de la Convention sur le brevet européen (CBE) - Avis de la délégation suédoise

Introduction

La délégation suédoise tient tout d'abord à remercier l'Organisation européenne des brevets (OEB) pour le travail impressionnant accompli en vue de préparer la conférence de révision, et notamment pour élaborer la proposition de base.

Cette proposition de base contient des modifications importantes de la CBE. Il est souhaitable qu'un grand nombre de ces modifications puissent entrer en vigueur aussi tôt que possible. Ceci vaut tout particulièrement pour les articles qui doivent être modifiés afin que l'OEB puisse moderniser et rendre plus efficace l'instruction des demandes de brevet.

La situation est toutefois quelque peu différente en ce qui concerne certaines des modifications proposées. La proposition de base contient plusieurs propositions qui portent sur des questions juridiques plus complexes, comme par exemple l'équivalence, le "prosecution history estoppel", la procédure de limitation et la requête en révision. De l'avis de la délégation suédoise, il serait souhaitable que toutes ces questions soient régies par la CBE. Il conviendrait cependant aussi de faire en sorte que les solutions les plus appropriées puissent être trouvées. Vu la complexité intrinsèque de ces propositions, nous estimons ne pas avoir disposé de suffisamment de temps pour étudier et débattre ces questions. Il convient de noter que toutes les questions mentionnées auront une incidence sur le brevet communautaire, si un tel brevet voit le jour conformément à la proposition émanant de la Commission de l'UE.

Il est un sujet sur lequel la délégation suédoise se voit dans l'obligation d'émettre des réserves plus sévères encore. Il s'agit des modifications qu'il est proposé d'apporter aux articles 33 et 35. Pour des raisons à la fois politiques et constitutionnelles, la délégation suédoise hésite beaucoup sur la question de savoir si la Suède est en mesure d'accepter ces modifications. Même si le gouvernement suédois décide d'approuver le projet d'acte de révision de la Convention en ce qui concerne ces aspects, il est fort douteux que le Parlement suédois donne son accord lors de la procédure de ratification. La délégation suédoise a du mal à croire que la Suède soit le seul Etat contractant à entrevoir ce type

de problèmes. Il serait tout à fait regrettable que cette partie de l'acte de révision entraîne un retard dans la mise en oeuvre des aspects de la proposition de base qui ne prêtent pas à controverse.

Après cette introduction, la délégation suédoise aimerait exposer plus en détail la position de la Suède concernant les articles que nous pouvons difficilement accepter sous leur forme actuelle.

Articles 33(1) b) et 35(3)

Nos principales réserves ont déjà été exprimées ci-dessus. Le problème majeur concerne évidemment le transfert de compétences législatives des parlements nationaux au Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets. C'est là un élément que le gouvernement suédois peut difficilement accepter, ceci pour des raisons de principe. Il se peut que nous rencontrions également des problèmes d'ordre constitutionnel avec cette proposition ; celle-ci continue d'être examinée par nos experts en droit constitutionnel suédois. D'un point de vue politique, nous pensons que le débat suscité récemment par les brevets portant sur des inventions biotechnologiques pourrait rendre de nombreux parlementaires suédois très réticents envers cette idée.

Cette question comporte aussi, bien sûr, un aspect pratique. La délégation suédoise reconnaît qu'il faudrait peut-être prévoir dans la CBE un mécanisme qui permette de modifier celle-ci plus aisément afin de la rendre conforme à la législation communautaire en matière de brevets. (D'autres traités internationaux ayant trait aux brevets ne peuvent pas vraiment être comparés à la législation communautaire puisqu'aucun des Etats parties à la CBE n'est obligé de transposer lesdits traités dans sa législation nationale tant qu'il ne les a pas ratifiés). Compte tenu de l'interprétation des dispositions de l'article 35(3) régissant les votes, nous ne sommes toutefois pas convaincus que les modifications proposées ici permettraient véritablement d'atteindre le but recherché. Nous n'avons pas encore de proposition qui permettrait de résoudre ce problème, mais nous sommes persuadés que nous devons tous oeuvrer en vue d'y apporter une solution. Par conséquent, nous suggérons que cette question soit reportée à la conférence de révision suivante ("deuxième panier"). Cela serait également logique, puisque le deuxième panier traitera en premier lieu de questions se rapportant au brevet communautaire et à l'adhésion envisagée de la Communauté européenne à la CBE. Il conviendrait donc de retirer de l'acte de révision les articles 33(1) b) et 35(3).

Si la Conférence n'accepte pas le report, il est proposé de modifier comme suit la proposition de base pour ce qui est de l'article 33(1) b) :

Proposition de base [art. 33(1) b)]

b) les dispositions des deuxième à huitième et dixième parties de la présente convention pour assurer leur conformité avec un traité international ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets ;

Proposition suédoise [art. 33(1) b)]

b) les dispositions des deuxième à huitième et dixième parties de la présente convention pour assurer leur conformité avec [...] la législation de la Communauté européenne en matière de brevets ;

Le protocole interprétatif de l'article 69 CBE

La délégation suédoise se félicite de ce que le protocole interprétatif de l'article 69 ainsi que les questions relatives aux équivalents et aux déclarations antérieures aient été incluses dans la révision. Compte tenu de la nécessité de s'assurer que les revendications soient interprétées de manière uniforme eu égard au PLBE - ainsi que dans le cadre du futur système du brevet communautaire -, il importe de parvenir à harmoniser ces questions dans la CBE. Nous devons également, et cela est encore plus important, continuer à rechercher une solution globale à ce problème.

L'équivalence représente néanmoins une question particulièrement complexe et qui prête aisément à confusion. La proposition visant à inclure cette question n'a été présentée qu'en juin 2000. A l'évidence, il conviendrait d'analyser davantage encore les raisons ayant présidé au choix du libellé, ainsi que les conséquences qui en découleront pour les différents systèmes nationaux en Europe. (A cet égard, le fait que le libellé choisi soit fondé sur des discussions antérieures menées au niveau mondial dans le cadre du PLT n'y change rien).

Par conséquent, la délégation suédoise souhaiterait que l'on réexamine en profondeur le texte du protocole interprétatif de l'article 69 figurant dans la proposition de base. Vu le temps disponible et les autres contraintes qui pèsent sur les discussions de la conférence de novembre, nous suggérons de revenir sur cette question lors de la conférence suivante qui se tiendra l'année prochaine.

Si la Conférence n'accepte pas le report, nous pensons qu'il est nécessaire de revoir le texte proposé du protocole interprétatif de l'article 69 CBE au cours de la conférence de novembre.

Articles 105 a - c, 21, 68 et 69(2)

La délégation suédoise accueille favorablement l'idée d'introduire dans la CBE une procédure de limitation. Elle estime cependant que cette proposition mériterait d'être examinée plus longuement. En effet, il s'agit ici d'introduire un élément entièrement nouveau dans la CBE, ce qui doit à notre avis être traité avec le plus grand soin. Le moment opportun pour examiner cette modification serait la conférence de révision de l'année prochaine, d'autant que la proposition relative à la procédure de limitation figurant dans la proposition diffère de ce qui a été proposé en matière de limitation du futur brevet communautaire dans le projet de règlement sur le brevet communautaire.

La délégation suédoise se voit dans l'obligation d'ajouter que sur ce point également, la Suède pourrait rencontrer des problèmes d'ordre constitutionnel. Nos experts en la matière examinent encore si cette partie de la proposition de base implique un nouveau transfert de compétences judiciaires et administratives. S'ils devaient conclure que tel est le cas, cela signifierait que l'acte de révision ne pourrait être ratifié par le Parlement suédois que s'il est approuvé à la majorité des trois quarts des votes de ses membres. Cela rendrait bien entendu la procédure de ratification délicate sur le plan politique pour la Suède.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de ne pas examiner les règles régissant les procédures de limitation lors de la conférence de novembre, mais de reporter l'examen de ces modifications dans le cadre du deuxième panier. Dans ce cas, l'acte de révision ne comporterait pas les articles 105 a - c et les articles 21, 68 et 69(2) de l'acte de révision devraient être modifiés en conséquence.

Si la Conférence devait décider de ne pas reporter la discussion relative à l'introduction d'une procédure de limitation, la délégation suédoise propose de modifier l'article 105b(1), afin de préciser dans la Convention elle-même qu'il n'y aura pas d'examen de la brevetabilité durant la procédure de limitation.

Proposition de base [art. 105b(1)]

(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.

Proposition suédoise [art. 105b(1)]

(1) L'Office européen des brevets examine si **la modification demandée des revendications limite le brevet, si les conditions de l'article 84 sont remplies et si les autres** conditions requises dans le règlement d'exécution pour une limitation ou la révocation du brevet européen sont remplies. **L'Office européen des brevets n'examine pas si l'objet du brevet limité est brevetable conformément aux articles 52 à 57.**

Nous avons également quelques inquiétudes en ce qui concerne l'effet rétroactif du brevet limité. Nous sommes d'avis que l'article 68 doit s'appliquer selon les modalités proposées. Cela signifierait que la partie du brevet qui cesse d'exister lorsque le brevet est limité serait réputée n'avoir pas eu d'effets dès l'origine. Ce qui nous préoccupe, c'est l'effet rétroactif du brevet dans sa forme limitée qui semble découler de l'article 69(2) tel que modifié. Nous ne sommes pas convaincus que la proposition soumise garantisse un juste équilibre entre les intérêts du titulaire du brevet et ceux des tiers à cet égard. Il se pourrait en effet - et c'est ce que nous craignons - que la situation suivante se présente : s'apercevant que la revendication initiale est trop large, des tiers pourraient entamer une production en sachant que le titulaire du brevet ne pourra jamais obtenir de protection pour cette revendication lors d'une procédure de validité. Au cours de la procédure de limitation, le titulaire du brevet pourrait limiter la portée de la revendication d'une manière que les tiers ne pouvaient pas prévoir, sans que l'on puisse conclure pour autant que la protection initiale a été de ce fait étendue. Si le titulaire du brevet obtient une protection rétroactive pour la revendication limitée, les tiers qui ont estimé à juste titre que la revendication initiale n'était pas valable seraient considérés comme contrefacteurs. Nous ne sommes pas convaincus que cela soit approprié. L'industrie suédoise nous a du reste fait clairement comprendre qu'elle jugeait inacceptable cette partie de la proposition. La situation est bien entendu entièrement différente lorsque la limitation consiste à supprimer simplement la revendication qui est trop large.

Un autre élément mériterait d'être pris en considération : il serait en effet souhaitable d'inciter les titulaires de brevets à limiter leur brevet dès qu'ils se rendent compte que celui-ci n'est probablement pas valide tel qu'il a été délivré. Le fait de ne pas conférer de protection rétroactive dans les situations susmentionnées constituerait une forte incitation à agir ainsi. Pour les raisons indiquées, cela devrait également s'appliquer aux limitations qui sont le résultat de procédures de nullité. Il n'est pas aisé d'élaborer un texte juridique qui tienne compte de ce souci. Le texte qui suit n'est qu'une tentative de présenter autrement ce que nous venons d'essayer de décrire. Comme cela a déjà été mentionné, nous estimons qu'il nous faut davantage de temps pour examiner la meilleure solution à apporter à cette question.

Proposition de base (art. 69[2])

Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d'opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n'est pas étendue.

Proposition suédoise (art. 69[2])

Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou modifié au cours de la procédure d'opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement cette protection [...].

Cette disposition ne s'applique pas pour autant que cette protection est étendue. Elle ne s'applique pas non plus lorsque, au cours d'une procédure de limitation ou de nullité, le brevet tel que délivré a été limité par la création d'une nouvelle revendication qui ne faisait pas expressément partie des revendications du brevet tel que délivré. La protection conférée par une nouvelle revendication de ce type prend effet à compter de la date à laquelle la décision de limiter le brevet a pris effet.

Articles 112a et 22

Sur ce point également, la délégation suédoise est d'avis que la réforme proposée se fonde sur de solides motifs. Les mêmes considérations que pour la procédure de limitation valent cependant. Nous pensons donc qu'il serait particulièrement utile de se donner plus de temps pour examiner quelles pourraient être les meilleures solutions. Ici aussi, il faudrait prendre en compte la proposition de règlement communautaire relatif au

brevet communautaire. Là encore, la Suède est susceptible de rencontrer des problèmes constitutionnels pour la ratifier un acte de révision contenant des articles de ce type. C'est pourquoi nous demandons vivement que cette question soit reportée à l'examen du deuxième panier.

Pour le cas où il ne devrait pas en être ainsi, nous soumettons les observations suivantes quant à la proposition présentée.

- a) Nous nous opposons à l'idée de faire figurer dans le règlement d'exécution une liste détaillée des vices de procédure qui pourraient être pris en compte. Ce point devrait être laissé à l'appréciation de la jurisprudence.
- b) A la place, nous proposons que, dans ces cas également, il faudrait que le vice de procédure ait pu avoir une incidence sur la décision.
- c) Nous n'approuvons pas la proposition aux termes de laquelle des dispositions détaillées relatives à l'établissement de l'infraction pénale devraient être prévues dans le règlement d'exécution. Nous ne sommes pas non plus d'accord sur le fait qu'il doit toujours y avoir condamnation de la personne concernée par une décision définitive de la juridiction compétente (pourquoi ne pas accepter que quelqu'un ait avoué l'infraction ?). Nous pensons que ces points sont également l'affaire de la jurisprudence.

Articles 121 et 122

S'agissant de ces articles, la délégation suédoise formule des remarques d'ordre plutôt rédactionnel. Ces remarques figurent dans un autre document, qui sera présenté à part.
