

MR/13/00

Orig.: anglais

Munich, le 20.11.2000

OBJET: Protocole interprétatif de l'article 69 CBE

ORIGINE: La délégation britannique

DESTINATAIRES: La Conférence de révision (pour examen)

Propositions

La délégation britannique propose :

- A. que les textes prévus pour les articles 2 et 3 du protocole interprétatif de l'article 69 CBE soient retirés de la proposition de base, afin que l'on ait plus de temps pour examiner entièrement les questions sous-jacentes et leur incidence probable sur les litiges en matière de brevets, et, le cas échéant, soumettre de nouveau une proposition pour le second panier de réformes de la CBE, prévu en 2001 ;
- B. ou bien, si la proposition A n'est pas acceptée par la Conférence, que le texte des articles 2 et 3 soit modifié comme indiqué ci-dessous et fasse l'objet de dispositions en vue de leur entrée en vigueur, comme expliqué au point 10 ci-après.

Explications

1. Le Royaume-Uni soutient avec force l'objectif visant à harmoniser au maximum les critères appliqués par les tribunaux nationaux pour interpréter l'étendue de la protection conférée par le brevet dans le cadre d'une action en contrefaçon et d'une procédure relative à la validité. La proposition concernant le protocole interprétatif de l'article 69 CBE, du moins dans sa forme actuelle, a toutefois soulevé de sérieuses réserves, en ce sens que non seulement elle ne permettrait pas d'atteindre l'objectif visé, mais qu'elle pourrait en fait s'en écarter. Ces réserves méritent d'être examinées.
2. En tout état de cause, il faut reconnaître que des progrès considérables en matière d'harmonisation ont déjà été accomplis, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas où l'on a souligné à quel point il était important d'assurer aux tiers un degré raisonnable de certitude. Les juges ne travaillent pas de façon isolée au niveau national : mise à part l'obligation explicite qui leur est faite en vertu de l'actuel protocole interprétatif de l'article 69 CBE, de choisir une voie médiane entre les extrêmes que constituent une interprétation littérale et une interprétation basée sur une ligne directrice, ils prennent connaissance de tous les autres jugements et se réunissent pour discuter des questions qui se posent (comme lors du dernier colloque).
3. Le risque est grand qu'en essayant d'ajouter de nouvelles dispositions au protocole existant, on ne bouleverse l'équilibre actuel. Les tribunaux ont pu jusqu'à présent fonctionner de manière satisfaisante en s'appuyant de façon très générale sur le protocole. La délégation britannique considère que l'on devrait en rester à ce niveau de généralité et non s'attacher aux détails.
4. En vertu d'un autre principe fondamental, la notion de certitude exige que l'étendue de la protection conférée par un brevet apparaisse aisément à la lecture du fascicule du brevet, toute interprétation extérieure étant réduite au maximum.

5. Toute nouvelle ligne directrice doit en premier lieu être claire, faute de quoi elle se révélera inutile et ne rendra pas les jugements plus cohérents. L'introduction de nouvelles doctrines non vérifiées, par exemple en ce qui concerne les équivalents, ne peut qu'accroître le risque d'aboutir à des conclusions divergentes à partir de faits identiques.
6. **Les équivalents en général.** Il est largement admis que les équivalents ou les variantes constituent un moyen important pour s'écarter de la portée - au sens littéral du terme - d'une revendication de brevet. Les avis divergent toutefois sur les critères d'acceptation de ces variantes : ainsi, l'enseignement du fascicule peut être utilisé pour déterminer s'il était dans **l'intention du rédacteur du brevet** de s'en tenir strictement au texte de la revendication. Une autre approche consiste à intégrer **l'avis de l'homme du métier** à propos d'équivalents évidents. Il y a de bonnes raisons pour que les intentions du rédacteur du brevet l'emportent sur des évaluations d'équivalence purement techniques et pour que le remplacement d'équivalents évidents doive être traité avec prudence. La question des équivalents soulève quelques inquiétudes plus particulièrement sur les points suivants :
 - s'il découle sans ambiguïté et de façon cohérente d'un fascicule de brevet qu'un certain élément doit être utilisé, le titulaire du brevet ne doit pas alors tirer avantage des équivalents qu'il pourrait avoir envisagés, alors qu'il ne l'a pas fait,
 - de même, si un élément est au coeur de l'invention, il n'y a aucune raison d'autoriser son remplacement par un équivalent qui n'a pas été envisagé par le titulaire du brevet,
 - si une invention dans le domaine chimique ou biotechnologique est caractérisée par son utilité ou sa fonction, un remplacement par des équivalents pourrait en modifier radicalement la nature,
 - les rédacteurs englobent déjà les équivalents en employant une terminologie fonctionnelle dans de nombreux domaines (un moyen pour ...), si bien qu'il ne devrait pas être nécessaire d'utiliser ultérieurement des équivalents : en effet, avec l'introduction d'une doctrine des équivalents qui serait prédominante, les rédacteurs n'auraient plus besoin d'être aussi précis à ce sujet, ce qui pourrait nuire à la qualité des textes rédigés.
7. **Date à laquelle les équivalents sont pris en considération.** Nombreux sont ceux qui se sont inquiétés de ce que la date à laquelle l'équivalence devrait être jugée soit la date de la contrefaçon, estimant que cela entraînerait une incertitude quant à l'étendue de la protection conférée et favorisait une tendance générale à accroître la portée de tout brevet au fur et à mesure que la technologie révèle de nouvelles possibilités de mettre en oeuvre une fonction. Plus un brevet est ancien, plus cette incertitude augmentera, car le lecteur d'un fascicule ne connaîtra en général pas l'état de la technique le plus récent concernant l'élément en question. Celui-ci devra alors deviner ce que dira la juridiction.

8. **Déclarations antérieures.** La proposition impliquera un réexamen de certaines questions qui ne sont pas évidentes au vu du fascicule de brevet. De plus, il faudra examiner le dossier de la demande de brevet avant de pouvoir établir si des déclarations ont été faites. C'est trop demander aux tiers qui envisagent d'engager une action en justice ou sont impliqués dans une telle procédure, ou qui désirent simplement savoir quelle est l'étendue de la protection dont ils doivent tenir compte. Nous sommes donc d'avis que les déclarations autres que celles faites dans le fascicule ne devraient pas être prises en considération.
9. **Mise en oeuvre.** Il conviendrait d'examiner quelle sera l'incidence sur les brevets existants des modifications substantielles qu'il est proposé d'apporter au protocole. Rien n'empêche que des brevets existants soient à nouveau remis en cause sur la base des nouvelles dispositions. Il y a lieu d'évaluer si ces dispositions ne devraient pas être complétées par une règle d'application spéciale, de sorte que le protocole révisé ne soit applicable qu'aux brevets européens délivrés à compter de la date à laquelle le protocole révisé entre en vigueur.
10. La proposition soulève donc des difficultés et suscite des divergences d'opinion qui n'ont pu être réglées faute de temps. Aussi devrait-elle être examinée ultérieurement dans le cadre du deuxième panier de réformes.

Le texte proposé ci-après reflète l'approche moins directive qui devrait selon nous être examinée s'il est convenu d'aller dans cette direction.

Texte modifié pour la proposition B

Article 2 **Equivalents**

Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à l'élément indiqué dans la revendication.

Article 3 **Déclarations antérieures**

Pour la détermination de l'étendue de la protection, il est dûment tenu compte de toute déclaration limitant de façon non ambiguë l'étendue de la protection que le demandeur ou le titulaire du brevet a faite soit dans la demande de brevet européen ou le brevet européen, soit au cours d'une procédure relative à la validité du brevet européen, lorsque la limitation a été apportée en fonction de l'état de la technique cité.