CA/PL 3/01

Orig. : allemand

Munich, le 29.03.2001

OBJET : Révision de la CBE - Dispositions transitoires

ORIGINE : Le Président de l'Office européen des brevets

DESTINATAIRES : Le comité "Droit des brevets" (pour avis)

RESUME

Le présent document expose en détail les dispositions transitoires applicables au texte révisé de la Convention, et contient dans la partie II un projet de décision du Conseil d'administration au titre de l'article 7 de l'acte de révision.

PARTIE I

I. INTRODUCTION

1. L'article 7 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 comporte des dispositions transitoires relatives au texte révisé de la CBE, qui concernent les demandes de brevet européen et les brevets européens. En vertu de l'article 7 (1), première phrase de l'acte de révision, le texte révisé s'applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes. Toutefois, pour les brevets déjà délivrés et les demandes pendantes à cette date, le texte révisé ne s'applique que si le Conseil d'administration en a expressément disposé ainsi (art. 7 (1), deuxième phrase de l'acte de révision). L'article 7 (2) de l'acte de révision prévoit qu'une telle décision doit être prise d'ici le 30 juin 2001.

2. Les dispositions transitoires de l'article 7 ne s'appliquent pas aux dispositions purement organisationnelles et institutionnelles du texte révisé (cf. point 13). L'applicabilité de ces dispositions est déterminée par les principes généraux du droit des traités internationaux. Ce droit énonce, entre autres, le principe de la "non-rétroactivité des traités" (cf. art. 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités). Ceux-ci ne peuvent donc s'appliquer qu'à des mesures prises à une date postérieure à celle à laquelle ils sont entrés en vigueur. Pour les dispositions qui s'appliquent à titre provisoire en vertu de l'article 6 de l'acte de révision, c'est la date d'adoption de l'acte de révision, à savoir le 29 novembre 2000, qui est déterminante.

3. Des dispositions transitoires ne sont pas non plus nécessaires pour les dispositions du texte en vigueur de la CBE supprimées par l'acte de révision, lesquelles, en vertu de principes généraux, cessent d'être applicables dès l'entrée en vigueur du texte révisé.

A. DISPOSITIONS TRANSITOIRES AU TITRE DE L'ARTICLE 7 (1), DEUXIEME PHRASE DE L'ACTE DE REVISION

4. Le projet de décision du Conseil d'administration relatif à l'article 7 (1), deuxième phrase de l'acte de révision, qui figure dans la partie II, porte sur des dispositions transitoires particulières ayant pour effet d'étendre les dispositions citées dans la décision aux demandes de brevet européen pendantes et aux brevets européens déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur du texte révisé.

5. Ces dispositions transitoires visent à garantir que, dans les procédures devant l'Office européen des brevets, les nouvelles dispositions soient appliquées de la manière la plus uniforme possible après l'entrée en vigueur du texte révisé de la CBE et qu'elles prennent rapidement effet dans la pratique. Le but est d'éviter, dans la mesure du possible, que des textes différents de la CBE ne soient applicables pendant une période prolongée, et ce dans l'intérêt de l'Office comme dans celui des utilisateurs du système du brevet européen.

6. **L'article premier, point 1** du projet de décision énumère les dispositions qui concernent les demandes et les brevets, et qui doivent également s'appliquer sans autres limitations aux brevets déjà délivrés et aux demandes pendantes à la date de leur entrée en vigueur. Il s'agit principalement des dispositions de fond et des dispositions procédurales que l'Office doit appliquer dans la procédure de délivrance.

7. On trouvera aussi au point 1 des dispositions qui ont à la fois un caractère institutionnel et se rapportent aux demandes ou aux brevets, par exemple les articles 14(1), 51, 88, 90, 92-94, 129 ou 135. Dans la mesure où il est possible, en vertu de ces dispositions, de fixer certains détails par le biais du règlement d'exécution, comme c'est le cas, par exemple, de l'article 51(2) relatif à la fixation des délais de paiement, le Conseil d'administration, lorsqu'il fait usage de cette possibilité, devra adopter des dispositions transitoires séparées. Afin que les futures dispositions du règlement d'exécution puissent s'appliquer aux demandes pendantes, il devra également être prévu que les clauses d'habilitation figurant dans le texte révisé, seront applicables à ces demandes.

8. Les dispositions qui doivent s'appliquer, lors de leur entrée en vigueur, aux brevets déjà délivrés, sont énumérées à **l'article premier, point 2** du projet de décision. Elles concernent les procédures d'opposition, les actions en limitation et en nullité. Pour ces deux dernières procédures, l'applicabilité des nouvelles dispositions aux brevets déjà délivrés est particulièrement importante si l'on veut tenir compte des aspirations des utilisateurs qui souhaitent que les améliorations ainsi apportées au système du brevet européen produisent rapidement leurs effets. En ce qui concerne les modifications relatives à la procédure d'opposition, qui visent essentiellement à clarifier les choses, cela est nécessaire pour préserver le caractère unitaire des dispositions relatives à la procédure d'opposition.

9. A **l'article premier, point 3** du projet de décision, il est prévu que le nouvel article 54 (5) sera applicable aux demandes pendantes, pour lesquelles la décision de délivrance du brevet européen (article 97(2), règle 51(11) CBE) n'a pas encore été prise à la date d'entrée en vigueur du texte révisé. L'on évitera ainsi l'application de la nouvelle disposition à des procédures déjà clôturées, tout en permettant aux demandes pendantes de bénéficier de la protection limitée à une utilisation spécifique d'une substance pour une indication thérapeutique ultérieure.

10. L'**article premier, point 4** prévoit que la nouvelle procédure de révision des décisions rendues par les chambres de recours est applicable à toutes les décisions prononcées à compter de l'entrée en vigueur du nouvel article 112bis. Il est ainsi tout à fait clair que la disposition doit aussi s'appliquer aux décisions portant sur des demandes déposées ou des brevets délivrés avant son entrée en vigueur.

11. L'**article premier, point 5** concerne les nouvelles dispositions relatives à la poursuite de la procédure et à la *restitutio in integrum*, lesquelles doivent également s'appliquer lors, de leur entrée en vigueur, aux demandes pendantes et aux brevets délivrés, à condition que les délais pour présenter les requêtes correspondantes n'aient pas encore expiré à cette date.

12. Il est prévu à l'**article premier, point 6** que les articles 150 à 153 révisés s'appliquent également aux demandes internationales pendantes à la date de leur entrée en vigueur. Le nouveau texte remplace les articles 150 à 158 en vigueur jusqu'à présent, mais il n'apporte aucun changement sur le fond. Toutefois, les dispositions supprimées des articles 154(3) et 155(3) restent applicables aux demandes internationales déjà pendantes : pour ces demandes, les chambres de recours restent compétentes pour statuer sur les réserves.

B. RECAPITULATIF

13. Il est donc prévu pour le texte révisé de la Convention les dispositions transitoires suivantes :

- En vertu de l'article 7(1), deuxième phrase de l'acte de révision et de la décision du Conseil d'administration, les dispositions du texte révisé qui figurent à l'article premier, points 1 à 6 de cette décision, sont, dès leur entrée en vigueur, également applicables aux demandes européennes et aux demandes internationales pendantes ainsi qu'aux brevets européens déjà délivrés à cette date.

- En vertu de l'article 7(1), première phrase de l'acte de révision, les articles 14(2), 75, 76, 77, 78, 79, 80 et 87 du texte révisé ne sont applicables qu'aux demandes de brevet européen déposées après leur entrée en vigueur.

- Il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions transitoires particulières pour les dispositions purement organisationnelles et institutionnelles du texte révisé (cf. point 2 ci-dessus), à savoir les articles 4bis, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 33, 35, 37, 38, 42, 50, 130, 134, 134bis, 140, 149bis, 164, ainsi que le nouveau protocole sur les effectifs et la section I remaniée du protocole sur la centralisation. Ces dispositions sont applicables dès l'entrée en vigueur du texte révisé, les articles 16 à 18, 37, 38, 42, 50, le protocole sur les effectifs et la section I du protocole sur la centralisation étant déjà applicables à titre provisoire à compter du 29 novembre 2000, conformément à l'article 6 de l'acte de révision.

- Les dispositions de la CBE supprimées par l'acte de révision, à savoir les articles 91, 95, 96, 102, 126, 136, 154 à 163 et 167, cessent d'être applicables dès l'entrée en vigueur du texte révisé, à l'exception des articles 154(3) et 155(3) (cf. point 12 ci-dessus). L'article 167(5) n'est pas concerné.

PARTIE II

Projet

DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du [date de la décision] relative aux
dispositions transitoires au titre de l'article 7
de l'acte de révision de la Convention sur le
brevet européen du 29 novembre 2000

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu l'article 7, paragraphe 2 de l'acte de révision de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 (ci-après dénommé "l'acte de révision"),

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

vu l'avis du comité "Droit des brevets",

DECIDE :

Article premier

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, deuxième phrase de l'acte de révision, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent aux dispositions modifiées et aux nouvelles dispositions de la Convention sur le brevet européen mentionnées ci-après :

1. Les articles 14(1) et (3) à (6), 51, 52, 53, 54(3) et (4), 60, 61, 67, 68, 69 et le protocole interprétatif de l'article 69, ainsi que les articles 70, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 129, 133, 137 et 141 sont également applicables aux demandes de brevet européen pendantes ainsi qu'aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur.

2. Les articles 65, 99, 101, 103, 104, 105, 105bis à quater, 138 sont également applicables aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur.

3. L'article 54 (5) est également applicable aux demandes de brevet européen pendantes à la date de son entrée en vigueur, dans la mesure où la décision de délivrance du brevet n'a encore été prise.

4. L'article 112bis est applicable aux décisions des chambres de recours prononcées à compter de sa date d'entrée en vigueur.

5. Les articles 121 et 122 sont applicables aux demandes de brevet européen pendantes ainsi qu'aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur, dans la mesure où les délais pour présenter la requête en poursuite de la procédure ou la requête en *restitutio in integrum* n'ont pas encore expiré à cette date.

6. Les articles 150 à 153 sont également applicables aux demandes internationales pendantes à la date de leur entrée en vigueur. Toutefois, les articles 154(3) et 155(3) de l'ancien texte de la Convention continuent de s'appliquer à ces demandes.

Article 2

La présente décision prend effet à la date d'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention conformément à l'article 8 de l'acte de révision.

Fait à Munich, le [date de la décision]

Par le Conseil d'administration
Le Président

Roland GROSSENBACHER