

QUESTION 99

Intervention des tiers dans les procédures de délivrance et de modification du brevet

Annuaire 1991/I, pages 267 - 270
Comité Exécutif de Barcelone, 30 septembre - 5 octobre 1990

Q99

QUESTION Q99

Intervention des tiers dans les procédures de délivrance et de modification du brevet

Résolution

Le Comité Exécutif de l'AIPPI, réuni à Barcelone du 30 septembre au 5 octobre 1990, tenant compte des projets de Traité d'Harmonisation en cours de discussion à l'OMPI, en particulier des Articles 17 et 18 du document HL/CE/VIII/3, et des résolutions du Congrès d'Amsterdam de 1989, dans le cadre de l'étude de la Question 89, a adopté la résolution suivante:

I. Intervention des tiers dans les procédures avant et après délivrance des brevets

Considérant que les Offices chargés de l'examen des demandes de brevets ne peuvent avoir à leur disposition tous les éléments pertinents pour apprécier la brevetabilité, alors que, dans l'intérêt du public, seuls des brevets valables, bien délimités vis-à-vis de l'état de la technique, devraient être délivrés;

Considérant que dans les pays qui ne pratiquent pas l'examen de fond, il est aussi de l'intérêt du public d'être informé de l'existence de facteurs susceptibles de remettre en cause la validité du brevet;

- 1.1 L'AIPPI est favorable à l'intervention des tiers dans les procédures avant et après délivrance des brevets.

En cas de procédure d'opposition, l'AIPPI recommande:

- l'établissement d'un système d'opposition des tiers après délivrance dans les pays ayant un examen de fond,

- le remplacement, éventuellement après une période transitoire, d'un système d'opposition avant délivrance par un système d'opposition après délivrance, dans les pays qui ont maintenant un système d'opposition avant délivrance,

Dans le cas des pays avec ou sans examen de fond, l'AIPPI recommande:

- d'organiser pour les tiers la possibilité de déposer des observations après la publication de la demande de brevet ou du brevet.
- Dans les pays avec examen de fond, le tiers ayant déposé des observations doit être informé de la suite qui leur est donnée par l'Office.

1.2 En ce qui concerne les modalités de la procédure d'opposition après délivrance, l'AIPPI recommande que:

- un délai d'opposition soit fixé et que ce délai ne soit pas inférieur à 6 mois ni supérieur à 9 mois après la publication de la délivrance du brevet,
- les motifs d'opposition soient limités à des motifs de fond, à l'exclusion de tout motif de forme, y compris le défaut d'unité d'invention.
- les motifs d'opposition s'étendent à toutes les conditions de brevetabilité, et ne soient pas limités au défaut de nouveauté ou d'activité inventive (non évidence) en raison de publications imprimées,
- durant toute la procédure d'opposition, l'opposant et le propriétaire du brevet puissent présenter, au moins sous forme écrite, leurs arguments, devant l'Office chargé de la procédure d'opposition.

1.3 Dans le cas de pays ayant une procédure de réexamen qui peut être initiée par un tiers pendant toute la durée de vie du brevet, l'AIPPI est d'avis qu'il n'est pas souhaitable de cumuler la procédure d'opposition telle que définie ci-dessus avec une telle procédure de réexamen, en raison de l'insécurité accrue que cela apporterait au breveté.

De toute manière, dans la plupart des pays, les tiers ont le droit de contester la validité du brevet devant un Tribunal.

L'AIPPI reconnaît que la législation nationale peut autoriser un Tribunal à demander à l'Office des Brevets qui effectue l'examen de fond, son avis sur la validité du brevet, si celle-ci est contestée par un tiers.

1.4 Dans les pays à examen de fond et qui autorisent le propriétaire du brevet à demander un réexamen de son brevet après délivrance, l'AIPPI recommande que:

- l'Office chargé du réexamen prenne les mesures nécessaires pour informer le public qu'un tel réexamen a été demandé par le breveté,
- un délai soit fixé pour permettre aux tiers au moins de présenter des observations sur la pertinence des motifs du réexamen,

- ce délai soit de trois mois à partir de la date de publication de la demande de réexamen,
- l'Office informe le public du résultat du réexamen et permette au public d'avoir un accès complet au dossier de réexamen.

1.5 Dans les pays sans examen de fond, et en l'absence de procédure d'opposition, l'AIPPI recommande que:

- un délai soit fixé après la publication de la demande de brevet ou du brevet pour permettre aux tiers de présenter des observations sur la brevetabilité, ce délai soit de même durée que celui prévu en cas d'opposition, soit entre six et neuf mois,
- les observations puissent porter sur des motifs identiques à ceux définis ci-dessus pour la procédure d'opposition,
- l'Office des Brevets concerné prenne les mesures nécessaires pour informer le public que des observations ont été déposées et pour que le public ait accès au dossier.

II. Intervention des tiers dans la procédure de modification des brevets

Dans la mesure où le propriétaire du brevet est autorisé à demander des modifications à son brevet délivré (comme dans la procédure de reissue), l'AIPPI recommande que les tiers soient autorisés au moins à présenter des observations au cours de la procédure et que l'Office des Brevets informe le public que de telles modifications ont été demandées et publie les modifications.

Annexe à la Résolution Q 99

Selon la résolution Q 99, l'opinion de l'AIPPI sur la rédaction actuelle du projet de Traité d'Harmonisation des Lois de Brevets (document HL/CE/VIII/3) peut être résumée comme suit:

(i) L'Article 18 ne prend pas suffisamment en compte le droit des tiers à intervenir dans les procédures avant et après délivrance des brevets. En fait, les dispositions de cet Article concernent seulement les pays ayant un examen de fond.

Dans le cas des pays sans examen de fond comme dans celui des pays à examen de fond l'AIPPI recommande également d'autoriser les tiers à déposer des observations après la publication de la demande de brevet ou du brevet.

(ii) En ce qui concerne la procédure d'opposition dans les pays avec examen de fond, l'AIPPI approuve de manière générale le principe du système de révocation après délivrance, tel qu'il est prévu à l'Article 18, paragraphe 1, sous-paragraphes (a), (b),(c) et paragraphe 2, excepté que l'AIPPI recommande d'adopter une définition plus large des motifs d'opposition, à savoir en indiquant explicitement que l'opposition peut couvrir toutes les exigences de fond de la brevetabilité.

(iii) Bien que le présent projet d'Article 18 ne traite pas du réexamen, les dispositions des paragraphes I-1.3 et I-1.4 de la résolution Q 99 devraient présenter un intérêt si la

situation des pays ayant un tel système de réexamen était le sujet de discussions ultérieures pendant la prochaine session du Comité d'Experts en octobre 1990 et/ou lors de la Conférence Diplomatique prévue en juin 1991.

(iv) Il serait approprié de suggérer l'addition à l'Article 18 d'un nouveau paragraphe (3) en accord avec les dispositions du paragraphe 1-1.5 de la Résolution Q 99, de sorte que le public soit informé des éléments susceptibles de mettre en cause la validité du brevet dans les pays qui n'ont pas d'examen de fond.

(v) L'Article 17 (Modifications dans les brevets) a déjà été discuté pendant la session de juin 1990 du Comité d'Experts et sa rédaction sera probablement encore modifiée.

Dans l'état actuel, le texte ne prévoit aucune forme d'intervention des tiers si le propriétaire du brevet requiert des modifications après la délivrance du brevet. Le paragraphe (4) dit seulement que les modifications sont publiées après étude par l'Office.

Selon la résolution Q 99 (voir II) l'AIPPI recommande qu'on porte davantage d'attention aux intérêts des tiers et du public dans la procédure de modification d'un brevet après délivrance.

* * * * *