

Question Q189

Au nom du groupe français

Modification des revendications après délivrance du brevet (devant les juridictions et dans le cadre des procédures administratives, y compris les procédures e réexamen requises par les tiers)

Préambule

La modification des revendications de brevet est susceptible d'engendrer des difficultés lorsqu'elle est réalisée postérieurement à la délivrance du titre.

En effet, une telle modification peut affecter l'impératif de sécurité juridique des tiers qui se voient opposer un titre dont le contenu varie après avoir subi une procédure de délivrance qui est censée délimiter la portée du monopole conférée.

Mais, par ailleurs, des modifications des revendications après délivrance du titre peuvent avoir un effet positif en permettant notamment d'obtenir une rédaction des titres qui soit la plus proche possible de l'objet juridiquement protégeable et tienne compte notamment des antériorités qui ont pu se révéler tardivement.

La réponse à la question relative au contenu du droit français se situe dans un contexte international d'actualité.

Tout d'abord, une procédure de limitation est prévue par l'article 105bis de la Convention sur le brevet européen, tel qu'issu de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 (texte dit "BE 2000", qui entrera en vigueur fin 2007).

D'autre part, une réforme en cours du régime américain des brevets va créer une procédure d'opposition.

Questions

1) *Votre législation nationale autorise t-elle la modification des revendications de brevet après délivrance? Les modèles d'utilité, s'ils existent, sont-ils traités comme les brevets ou différemment? Dans ce cas, quelles sont les différences?*

Oui, le droit français permet la modification des revendications après délivrance du brevet, et ce, dans le cadre de deux procédures distinctes, à savoir:

- une procédure administrative d'une part, permettant au titulaire de *renoncer* à une ou plusieurs revendications du brevet;
- une procédure judiciaire d'autre part, prononçant la nullité partielle du brevet et ordonnant la *limitation* correspondante des revendications.

On notera que les brevets européens susceptibles d'avoir des effets en France peuvent être l'objet de procédures d'opposition, après délivrance. Une telle procédure peut avoir pour issue le maintien du brevet avec un jeu de revendications modifiées. Toutefois la première partie de ce présent rapport, relative à l'analyse du droit positif français, ne s'attachera qu'aux aspects du droit national, sans s'attarder sur les procédures prévues par la CBE.

De manière générale, il n'y a pas de différences de traitement entre brevets et certificats d'utilité (L. 611-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, ou CPI).

2) *Selon votre législation nationale, qui est autorisé à demander une modification des revendications de brevet après délivrance?*

La modification des revendications peut être demandée après délivrance du brevet par:

- le titulaire du brevet dans le cadre d'une procédure administrative en renonciation,
- toute partie à un procès, y compris le breveté, dans lequel la question de la validité du brevet peut être soulevée, et qui justifie d'un intérêt à agir, ainsi que le ministère public (L. 613-26 du CPI).

3) *Quelle est dans votre législation nationale le cadre procédural dans lequel une modification des revendications de brevet peut être requise après délivrance, en particulier:*

- *Quelles procédures (judiciaire, administrative ou autres) existent pour traiter des requêtes en modification après délivrance des revendications de brevet?*

La modification peut être réalisée en conséquence d'une nullité partielle dans le cadre d'une procédure judiciaire (L. 613-25, L. 613-27 et R. 612-73 du code de la propriété intellectuelle, ci-après CPI. Voir également L. 614-12 du CPI pour la partie française d'un brevet européen). Il y a dans ce cas reformulation des revendications. On notera que dans la pratique française, le nombre de cas de modification des revendications suite à une décision d'annulation partielle est très faible.

La modification peut également être effectuée volontairement, à l'initiative du requérant, dans le cadre d'une procédure administrative de renonciation (L. 613-24 du CPI). Dans ce cas, certaines revendications sont privées d'effet juridique, ce qui est assimilé dans le présent rapport à une "modification" du jeu de revendications par la suppression des revendications auxquelles il est renoncé. Cette situation peut intervenir par exemple en préalable de la négociation d'un accord de licence, lorsqu'un breveté souhaite que la licence porte sur un brevet pour lequel il aura procédé de son propre chef à une élimination des revendications invalide, dans un but de transparence. On notera également que le nombre de cas de limitation volontaire par renonciation est encore plus réduit dans la pratique française.

En revanche, l'arbitrage ne peut en aucun cas donner lieu à une modification des revendications.

- *Toutes ces procédures sont-elles librement accessibles, selon votre législation nationale, à ceux qui souhaitent requérir une modification après délivrance des revendications de brevet, ou bien la législation donne t-elle la priorité à certaines procédures dans certaines situations?*

Aucune hiérarchie n'est établie entre les procédures: aucune n'a priorité sur l'autre.

- *Selon votre législation nationale est-il possible pour les titulaires de brevet de procéder à plusieurs modifications ultérieures des revendications de brevet dirigées contre des contrefacteurs présumés, distincts?*

Oui, sous réserve de l'autorité de chose jugée qui peut être attachée à des décisions antérieures, il est possible pour le titulaire du brevet de faire plusieurs amendements successifs des revendications.

- *Qui a capacité à modifier les revendications? Cela est-il du ressort des seuls tribunaux ou bien les offices de brevets ont-ils aussi compétence pour modifier les revendications?*

Vous êtes priés de limiter la réponse à une description générale des procédures en évitant la discussion des détails et des particularités des procédures.

Dans le cadre d'une procédure judiciaire prononçant la nullité partielle d'un brevet français, c'est le juge qui énonce les motifs de nullité et décide dans quelle mesure les revendications doivent être limitées. Ainsi, le dispositif du jugement permet de définir le contour des modifications qu'il convient d'appliquer aux revendications du brevet.

Le juge renvoie le propriétaire du brevet devant l'INPI afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement.

Cette ré-écriture s'effectue sous le contrôle de l'office national des brevets.

Le juge ne prend pas l'initiative de ré-écrire lui-même les revendications.

Dans le cadre d'une procédure administrative en renonciation, seul le titulaire du brevet peut prendre l'initiative de la modification tel qu'indiqué à la réponse 2.

- 4) *Quelles sont les conditions positives selon votre législation nationale, pour autoriser une modification des revendications de brevet après délivrance? En particulier:*

- *Votre législation nationale distingue-t-elle entre les solutions offertes aux brevetés/aux tiers et/ou les conditions positives s'appliquant aux brevetés/aux tiers pour autoriser une modification après délivrance?*

La procédure administrative en renonciation est ouverte uniquement au titulaire du brevet, alors que la procédure judiciaire est accessible au titulaire du brevet et aux autres parties.

Ainsi, le breveté dispose d'une possibilité supplémentaire par rapport aux autres parties: celle d'agir selon la procédure administrative.

Les conditions de fond ne diffèrent pas selon qu'il s'agisse du titulaire du brevet ou d'un tiers.

- *De quelles façons les revendications de brevet peuvent-elles être modifiées après délivrance selon votre loi nationale?*

La ré-écriture des revendications n'est possible qu'en cas de décision judiciaire prononçant la nullité partielle du brevet (article L. 613-25 du CPI); la modification des revendications se fait alors par la *limitation* correspondante des revendications, laquelle peut prendre la forme:

- d'une suppression d'une ou plusieurs revendications
- d'une combinaison de caractéristiques de plusieurs revendications
- d'ajout de caractéristiques issues de la description
- de la rédaction d'une nouvelle revendication.

Dans le cadre d'une procédure administrative, le breveté renonce à une ou plusieurs revendications, mais il ne procède pas à leur ré-écriture.

- *Votre législation nationale exige t-elle (ou autorise t-elle) que la description soit modifiée pour correspondre aux modifications apportées aux revendications?*

Il semble qu'il convienne de procéder à une distinction:

- S'agissant d'un brevet français issu d'une demande nationale, seule la limitation des revendications est prévue (articles L 613-25, L 613-27 et R 612-73 du CPI). La mise en conformité de la description n'est donc pas possible dans le cas d'une demande nationale;
- S'agissant de la partie française d'un brevet européen, la limitation des revendications, de la description ou des dessins est envisagée (L 614-12 du CPI).
- *Est-il possible de procéder à des modifications dans un but de clarification et/ou de correction d'erreurs?*

Non, il n'est pas possible de faire des modifications dans une optique de clarification ou de correction d'erreurs, à l'exception de la rectification des fautes évidentes d'expression ou de transcription (R. 612-36 et R. 612-37 du CPI).

5) *Quelles sont selon votre législation nationale les conséquences pour les tiers de modifications des revendications de brevet après délivrance? En particulier:*

- *quelles sont les conséquences en termes de responsabilité des tiers pour contrefaçon de brevet lorsque les revendications sont modifiées après délivrance?*

Par analogie avec les dispositions du CPI relatives aux effets de la nullité du brevet (L 613-27 CPI), la limitation des revendications produit effet rétroactivement à compter de la date de dépôt du brevet, lorsqu'elle a lieu selon la voie judiciaire, dans la mesure où il s'agit d'une limitation de la portée du monopole tel qu'il aurait dû être demandé au dépôt. Autrement dit, un acte qui aurait été qualifié d'acte de contrefaçon sur la base des revendications telles que délivrées, peut être affranchi de cette qualification s'il ne tombe pas dans le champ des revendications modifiées, sous réserve toutefois de l'autorité de chose jugée d'éventuelles décisions antérieures.

En revanche, la modification des revendications suite à une renonciation n'a pas de conséquence sur la qualification des actes intervenus préalablement à la publication de cette limitation. En effet, dans la mesure où la renonciation est une limitation de brevet n'est pas obligatoirement motivée par un défaut de brevetabilité, elle ne s'impose qu'à partir du moment où les tiers en sont informés.

- *Les modifications ont-elles un effet **inter partes** ou au contraire **erga omnes**, y compris à l'égard d'affaires déjà jugées?*

Les modifications ont un effet erga omnes, sous réserve toutefois de l'autorité de chose jugée d'éventuelles décisions antérieures.

- *Les modifications ont-elles un effet **ex nunc** ou aussi **ex tunc**? Cela dépend t-il du contexte dans lequel la modification intervient?*

En cas de renonciation, les modifications produisent effet ex nunc à compter de leur publication. (L 613-24 CPI)

En cas de nullité partielle, les modifications produisent effet ex tunc, sous réserve toutefois de l'autorité de chose jugée.

II) Propositions en vue d'une harmonisation du droit positif

Les Groupes sont invités à présenter leurs propositions en vue de l'adoption de règles uniformes et en particulier de prendre en compte les questions suivantes:

6) La modification après délivrance des revendications de brevet doit-elle être autorisée?

Oui, le Groupe français est favorable à la modification des revendications de brevet, postérieurement à la délivrance du titre, dans le but essentiel d'améliorer la pertinence des titres délivrés.

Toutefois les modalités de la modification doivent dépendre du système existant sur le territoire considéré.

Dans les systèmes connaissant un examen de la validité du brevet, le Groupe français estime que la modification peut se faire dans le cadre:

- d'une procédure d'opposition;
- d'une procédure administrative de limitation telle qu'elle est envisagée au niveau européen;
- d'une procédure administrative en renonciation à une ou plusieurs revendications;
- d'une procédure judiciaire prononçant la limitation des revendications en cas de nullité partielle du brevet.
- Dans les systèmes ne connaissant pas d'examen de la validité du brevet, le Groupe français est d'avis que la modification ne peut se faire que dans le cadre:
- d'une procédure administrative en renonciation à une ou plusieurs revendications,
- d'une procédure judiciaire prononçant la limitation des revendications en cas de nullité partielle du brevet.

Toutefois, lorsque les modifications sont faites à l'initiative du seul titulaire, elles ne doivent permettre qu'une limitation des revendications au regard de l'art antérieur, et ce, dans le but essentiel d'améliorer la pertinence des titres délivrés, de préserver les droits des tiers, et plus généralement, d'accroître la sécurité juridique; en revanche, une telle procédure ne devrait pas permettre la correction de maladroites de rédaction.

7) Qui doit pouvoir requérir une modification des revendications de brevet après délivrance et qui doit avoir la compétence pour procéder à ces modifications?

Toute personne disposant d'un intérêt juridique devrait pouvoir demander des modifications dans le cadre d'une procédure judiciaire, y compris le titulaire du brevet.

En revanche, lorsque le système permet une procédure administrative de limitation, celle-ci ne devrait être possible qu'à l'initiative du breveté.

Dans tous les cas, la ré-écriture des revendications resterait à la charge du breveté et ne pourrait en aucun cas être mise à la charge d'un tiers.

8) Quelles doivent être les conditions positives autorisant une modification des revendications de brevet après délivrance?

Les modifications ne doivent aller que dans le sens d'une limitation des revendications, notamment afin de prendre en compte un art antérieur non identifié au cours de la procédure d'examen.

Dans le souci de préserver la sécurité juridique, la procédure en limitation ne devrait en aucun cas pallier les insuffisances du breveté en lui offrant la possibilité de ré-écrire des revendications initialement mal rédigées.

Seule l'action judiciaire lui permettra de purger ces vices de rédaction.

En tout état de cause, l'action en limitation des revendications ne doit porter que sur des questions de brevetabilité, et non pas des questions de clarté.

- 9) *Doit-on faire une distinction entre les possibilités offertes aux brevetés/aux tiers et/ou entre les conditions positives applicables aux brevetés/aux tiers pour autoriser une modification après délivrance?*

A l'instar de ce qui sera la pratique européenne, la procédure en limitation pourrait n'être ouverte qu'au seul breveté, pendant toute la durée du brevet, tandis que la procédure en opposition pourrait être accessible à tous, pendant un délai déterminé.

- 10) *Quelles doivent être les conséquences quant à la responsabilité des tiers en matière de contrefaçon de brevet lorsque les revendications du brevet ont été modifiées après délivrance?*

D'éventuelles réformes doivent aller dans le sens de la sécurité des titres et des tiers.

Il convient de mentionner un cas de figure qui peut induire une insécurité juridique par une modification tardive des revendications. Il s'agit du cas où la modification se traduit par une reformulation intégrant dans une revendication une caractéristique qui ne figure que dans la description, et qui ne faisait pas l'objet d'une revendication délivrée. En effet, dans ce cas, si certaines revendications délivrées souffrent d'un défaut de brevetabilité qui n'a pas été soulevé, les tiers avertis peuvent estimer que ces revendications ne pourront leur être opposées valablement. Des études de liberté d'exploitation peuvent avoir été menées, avec des conclusions défavorables pour le breveté. Une modification de ces revendications, par incorporation de caractéristiques de la description, peut avoir pour conséquence de rendre les tiers dépendants de ces nouvelles revendications.

Autrement dit, ce type de modification peut permettre d'aboutir à des revendications valables, de portée plus réduite que les revendications délivrées, mais qui étaient invalides.

Ainsi, en conclusion, un tiers peut tomber dans une revendication ainsi modifiée et donc valable, alors qu'il avait estimé à juste titre que les revendications délivrées ne constituaient pas un danger pour son activité.

Dans ces conditions, il peut être souhaitable que les revendications modifiées ne prennent effet vis-à-vis des tiers qu'à compter de leur publication.

- 11) *Votre groupe a-t-il d'autres avis ou propositions d'harmonisation dans ce domaine?*

N/A

Summary

- l) French Law admits that the claims of patent (and of a Utility Certificate) may be modified after its grant.

On the one hand, the proprietor may request the modification through an administrative procedure of renouncement, and the claims will not be rewritten.

On the other hand, the modification can take place during a judicial procedure, by way of the sanction of partial nullity, at the request of public prosecution or of any other interested party.

If necessary, the Judge will order that the claims he has judged not to be conform be rewritten. In that case, the rewriting is done by the patentee under the control of the National Patent Office.

This rewriting can only result in the limitation of the corresponding claims..

Whereas the renouncement only produces its effect for the future, partial nullity produces its effect ex tunc, save for the authority of prior judgements. Whatever the case, these modifications produce an erga omnes effect.

- II) The group is favourable to an administrative procedure, opened to the patentee, enabling a limitation of the claims, so as, for instance, to avoid prior art. The principal of an opposition procedure, in the countries conducting an examination, is also approved.

A strict framework would guaranty the legal security of third parties.

Résumé

- I) Le droit positif français admet la modification des revendications de brevets (et de certificats d'utilité) postérieurement à la délivrance du titre.

D'une part, la modification peut être demandée par le titulaire du brevet dans le cadre d'une procédure administrative de renonciation. Il n'y a pas alors ré-écriture des revendications.

D'autre part, la modification peut intervenir au cours d'une procédure judiciaire, à titre de sanction d'une nullité partielle, à la demande du ministère public ou de toute partie au procès justifiant d'un intérêt à agir.

Le juge ordonne le cas échéant la ré-écriture des revendications qu'il a jugées non conformes. Dans ce cas, la ré-écriture est effectuée par le breveté sous le contrôle de l'office national des brevets.

Cette ré-écriture ne peut prendre la forme que d'une limitation correspondante des revendications.

Alors que la renonciation ne vaut que pour l'avenir, la nullité partielle produit effet ex tunc, sous réserve de l'autorité de chose jugée d'éventuelles décisions antérieures. En tout état de cause, les modifications produisent effet erga omnes.

- II) Le groupe est favorable à une procédure administrative, ouverte au breveté, permettant une limitation des revendications, afin notamment de s'écarter d'un art antérieur. Le principe d'une procédure d'opposition, dans les pays à examen, est également approuvé.

Un encadrement strict permettrait de garantir la sécurité juridique des tiers.

Zusammenfassung

- I) Das französische Recht erlaubt die Änderung der Ansprüche von Patenten (und Geschmacksmustern) nach der Erteilung des Rechtstitels.

Zum einen kann die Änderung durch den Patentinhaber im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens zwecks Verzicht beantragt werden. In diesem Fall werden die Ansprüche nicht neugeschrieben.

Zum anderen kann die Änderung während eines gerichtlichen Verfahrens als Rechtsfolge teilweiser Nichtigkeit auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder derjenigen, die an dem Verfahren beteiligt sind und beschwert werden, stattfinden.

Der Richter ordnet gegebenenfalls das Neuschreiben der als nicht ordnungsgemäß betrachteten Ansprüche an. In diesem Fall wird das Neuschreiben durch den Patentinhaber unter Kontrolle des nationalen Patentamts ausgeführt.

Dieses Neuschreiben kann nur in Form einer entsprechenden Beschränkung der Ansprüche erfolgen.

Während der Verzicht nur für die Zukunft gilt, wirkt die teilweise Nichtigkeit *ex tunc*, vorbehaltlich der Rechtskraft von eventuellen früheren Gerichtsentscheidungen. Auf jeden Fall wirken die Änderungen *erga omnes*.

- II) Die Gruppe stimmt für ein für den Patentinhaber offenes Verwaltungsverfahren, das eine Einschränkung der Ansprüche, insbesondere eine Abgrenzung gegenüber einem Stand der Technik, erlaubt. Dem Grundsatz eines Einspruchsverfahrens in den Ländern mit Prüfung wird ebenfalls zugestimmt.

Ein strikter Rahmen würde es erlauben, die Rechtssicherheit Dritter zu garantieren.