

Rapport de synthèse



Question Q189

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)

L'objectif de la question Q189 était d'étudier le cadre juridique et procédural concernant les modifications des revendications de brevet après délivrance, et d'explorer les possibilités d'une harmonisation dans ce secteur.

Il était prévu de limiter l'étude aux modifications des revendications faites après la fin de toutes les formalités relatives à la délivrance, y compris les procédures d'opposition le cas échéant.

Cependant, certains Groupes ont fait référence à ce système d'opposition disponible dans leur système juridique.

Les modifications des revendications peuvent prendre de nombreuses formes, y compris la renonciation ou la révocation d'une ou plusieurs revendications, la combinaison de caractéristiques techniques de deux revendications ou plus, ou une réécriture mineure ou totale des revendications, avec dans certains cas l'addition de caractéristiques depuis le texte de la description.

Tous ces modes de modification sont concernés par la question Q189, et il est manifeste à la lecture des Rapports des Groupes qu'il y existe une grande diversité selon les pays, dans les moyens offerts au propriétaire de brevets ou des tiers pour réaliser ces modifications ou les provoquer.

De nombreux Rapports ont fournis non seulement des réponses aux questions spécifiques, mais également des exposés utiles sur des questions de principe de politique générale en matière de brevets.

Le Rapporteur général a reçu 43 Rapports en provenance des pays suivants (cités par ordre alphabétique): Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Danemark, Equateur, Espagne, Estonie, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Group Régional Arabophone, Hongrie, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République de Corée, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse et Venezuela.

I) Analyse de la législation et de la jurisprudence actuelle

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

Seul le Groupe grec a indiqué que les amendements des revendications après délivrance n'est absolument pas permis dans la juridiction de son pays. Tous les autres Groupes qui ont répondu à cette partie de la question indiquent que de telles modifications sont possibles. Avec quelques exceptions (Danemark, Finlande, Allemagne, Japon, Paraguay, Portugal). Les Groupes des pays qui possèdent un régime de modèles d'utilité indiquent que ces modèles d'utilité sont régis de la même manière que les brevets vis-à-vis de la question des modifications des revendications post-délivrance.

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

Les Rapports des Groupes montrent que les droits de leur pays sont divisés quant à la question de savoir si seul le Breveté ou également les tiers (ou les tiers intéressés) ont accès au mécanisme de modifications des revendications.

On doit reconnaître que la question n'avait pas été posée de manière suffisamment claire. Certains Groupes ont compris que la question était de savoir si le tiers pouvait requérir et proposer des amendements particuliers à la formulation des revendications elles-mêmes. D'autres Groupes ont considérés que la question était de savoir si le tiers avait accès aux procédures administratives ou judiciaires lorsque la validité du brevet ou de certaines de ces revendications étaient remises en cause, ce qui pouvait avoir à son tour effet que le breveté (ou dans de rares cas l'autorité administrative ou judiciaire, de son propre chef) était invité à supprimer certaines revendications ou les amender dans une formulation qui pouvait les faire considérer comme valides.

Avec cette condition importante à l'esprit, un certain nombre de Groupe indiquent que dans leur pays seul le breveté peut requérir des modifications: Australie, Belgique, Bulgarie, Chine, Equateur, Italie, Corée, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Pérou, Portugal, Afrique du Sud, Suède, Royaume-Uni et Vénézuela.

Ces considérations sont étudiées plus en détail dans d'autres sous-questions, qui ajoutent des nuances aux réponses citées ici.

Le Groupe belge a indiqué que lorsqu'un brevet a plusieurs co-propriétaires, chaque co-propriétaire peut demander des modifications de ses revendications. Presque tous les autres Groupes soit indiquent, soit laissent entendre que les tiers, ou au moins les tiers intéressés peuvent accéder à certains mécanismes à l'encontre des revendications de brevets délivrés, ce qui par conséquent, peut inviter le propriétaire du brevet à rechercher également des modifications, dans le but de conserver une certaine portée de protection via une restriction des revendications.

Certains Groupes ont expressément indiqués que dans selon leur droit, les tiers peuvent requérir une révocation *partielle* en déposant des actions en invalidation devant les Tribunaux (Argentine, Finlande, Philippines, Espagne).

Aucun Groupe ne mentionne la possibilité pour les tiers de proposer des formulations de revendications modifiées. Quelques Groupes ont explicitement mentionné que ceci relève uniquement des prérogatives du propriétaire du brevet (Roumanie et Etats-Unis).

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

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

Un certain nombre de pays ont indiqué que seules des procédures administratives existent en ce qui concerne les modifications de brevet après délivrance (Chili, Chine, République Tchèque, Equateur, Hongrie, Japon, Luxembourg, Mexique, Paraguay, Pérou, Portugal et Vénézuela).

L'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Corée, la Lettonie, et la Malaisie, les Pays-Bas, les Philippines, la Roumanie, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni, les Etats-Unis ont indiqué que les modifications des revendications peuvent être faites soit dans le cadre de procédures administratives, soit devant les Tribunaux, dans des actions en révocation et/ou en nullité, ou encore autrement.

Seul le Groupe du Panama a indiqué que des mesures judiciaires étaient l'unique voie disponible dans les pays.

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

Dans un certain nombre de pays, les procédures administratives en vue de ces modifications sont ouvertes pour le propriétaire du brevet: Australie, Brésil, Chine, Chili, République Tchèque, Danemark, Equateur, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Japon, Corée (office quasi juridique), Lettonie, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Paraguay, Pérou, Philippines, Portugal, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis et Venezuela.

Dans certains pays, les procédures administratives sont (également) ouvertes aux tiers (intéressés): Brésil, Chili, République Tchèque, Danemark, Corée (office quasi judiciaire), Philippines, Portugal, Roumanie, Etats-Unis, et Venezuela.

Dans de nombreux pays, il existe des restrictions et des conditions d'accès à ces mesures, où la priorité est donnée à l'une des voies par rapport à l'autre:

- en Australie, la procédure administrative n'est pas ouverte au breveté pendant une procédure judiciaire;
- au Brésil, l'Office des brevets ne prendra aucune décision dans un cas qui est en instance judiciairement;
- en Bulgarie, une action en révocation doit être initiée avant que toute action administrative puisse être intentée;
- en Chine, les procédures administratives sont ouvertes uniquement au breveté, si un tiers ou le breveté engage une action en révocation préalablement;
- au Danemark, les procédures administratives sont ouvertes uniquement après l'expiration de la période d'opposition, à la condition uniquement qu'une décision finale ait été rendue dans le cadre de l'opposition – les procédures administratives ne peuvent pas être commencées tant qu'une procédure judiciaire est en instance, et il sera sursis à une procédure administrative requise par des tiers si l'action judiciaire est intentée après que la requête ait été introduite;
- en Finlande, si le propriétaire du brevet a requis une limitation selon les nouvelles Règles de la CBE 2000, il sera sursis à une requête en limitation en Finlande;
- en Allemagne, les tiers qui sont poursuivis pour contrefaçon ne peuvent pas initier d'action en révocation tant qu'une opposition est en instance, mais ils peuvent intervenir dans l'opposition même si le délai d'opposition est dépassé;
- en Italie, les procédures administratives sont disponibles seulement si aucune action en nullité est en instance devant un tribunal;
- en Corée, les requêtes devant l'Office quasi judiciaire ne peuvent être introduites tant qu'une action en révocation est pendante devant un tribunal en première instance;
- aux Pays-Bas, il est indiqué s'il n'est pas clair qu'il existe une priorité accordée aux procédures judiciaires dans les cas où la requête provient du breveté;
- au Paraguay, une requête en *extension* de la portée des revendications d'un brevet peut être faite dans les deux ans qui suivent la délivrance;
- aux Philippines, de la même manière, une requête en *extension* de la portée des revendications d'un brevet doit être faite dans les deux ans qui suivent la délivrance;

- en Suède une révocation partielle par les tribunaux peut intervenir uniquement dans le cadre d'une action en révocation intentée par des tiers;
 - au Royaume-Uni, lorsqu'il existe une procédure judiciaire en instance dans laquelle la validité peut être examinée, les modifications des revendications doivent être requises pendant cette procédure;
 - aux Etats-Unis, l'Office des brevets peut ou non suspendre sa procédure au cours d'un litige sur le territoire américain concernant le même brevet.
- *Selon votre législation nationale est-il possible pour le titulaire de brevet de procéder à plusieurs modifications ultérieures de revendications de brevet dirigées contre des contrefacteurs présumés distincts?*

Les Rapports des Groupes argentin, belge, brésilien, bulgare, chilien, chinois, mexicain, paraguayen indiquent que ceci n'est pas possible.

Cependant, comme précisé par les Groupes danois, équatorien, allemand, italien et sud africain, dans la mesure où de telles modifications sont cumulées et doivent donc toutes impliquer une limitation et non pas une extension des revendications, et puisque le propriétaire du brevet ne peut pas se retrancher sur une portée des revendications auxquelles il a antérieurement renoncé, il apparaît difficile en pratique pour un breveté d'invoquer des modifications successives à l'encontre de plusieurs contrefacteurs distincts. Le Groupe du Royaume-Uni a précisé que selon son droit national, de tels agissements pourraient avoir un impact sur la discrétion qu'a le tribunal d'accorder une modification des revendications. Le Groupe suisse de la même manière parle d'abus de droit.

Le Groupe des Etats-Unis, dont le droit du brevet autorise une extension des revendications pendant une certaine période après la délivrance, précise que des éléments auxquels il a été spécifiquement renoncé ne peuvent plus être réintégrés par une modification ultérieure visant une telle extension.

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

Au Panama et en Roumanie, seuls les tribunaux ont la capacité d'autoriser ou d'effectuer des modifications des revendications de brevet après délivrance.

En Bulgarie, Chine, République Tchèque, Equateur, Hongrie, Luxembourg, Mexique, Paraguay, Pérou et Vénézuéla, les autorités administratives ont seules la compétence d'autoriser ou d'instruire de telles notifications.

En Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Lettonie, Malaisie, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis, les tribunaux ainsi que les autorités administratives ont la compétence dans des situations diverses, pour modifier les revendications de brevet après délivrance, y compris par la suppression de certaines seulement des revendications.

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 au breveté/ou aux tiers et/ou des conditions positives s'appliquant au brevet/aux tiers pour autoriser des modifications après délivrance?*

Quatre Groupes à savoir le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République Tchèque ont indiqué qu'il n'y a pas de distinction selon que l'on est breveté ou tiers, dans les possibilités offertes et leurs conditions de fond. Le Groupe français a indiqué qu'il n'existe pas de distinction en ce qui concerne les conditions de fond qui s'applique aux requêtes en modification selon qu'elles sont faites par les propriétaires d'un brevet ou des tiers.

En ce qui concerne la mesure dans laquelle les *procédures judiciaires et administratives* sont ouvertes aux propriétaires de brevet ou aux tiers, il est fait référence au point 1.3 second alinéa ci-dessus.

En Argentine, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Espagne, et Suède, par analogie avec le système de limitation prévue aux articles 105 bis à quater de la CBE dans sa version en passe d'entrée en vigueur, le propriétaire d'un brevet peut demander la limitation des revendications pour une raison quelconque.

D'autre part, lorsqu'un tiers recherche la limitation d'un brevet délivré, ceci doit être basé sur des motifs d'invalidité partielle du brevet tel que délivré.

- *De quelle façon les revendications de brevet peuvent être modifiées après délivrance selon votre loi nationale?*

Presque tous les Groupes ont indiqué que les modifications doivent impliquer une limitation, et en tout cas pas d'extension de la portée de la protection, et que les revendications qui en résultent doivent avoir un support dans la description ou les dessins tels que déposés.

Le Paraguay, les Philippines, et les Etats-Unis autorisent une extension des revendications dans les deux ans qui suivent la délivrance.

Dans certains pays, il est seulement possible d'obtenir la révocation du brevet dans son intégralité ou encore d'obtenir la révocation ou la renonciation à une ou plusieurs revendications dans leur intégralité et non la réécriture ou la modification de revendications isolées (Argentine, Brésil, Luxembourg, et Espagne).

C'est également le cas en ce qui concerne la France et la Hongrie, lorsque les modifications sont effectuées selon la procédure administrative, mais non lors d'une procédure judiciaire.

Dans d'autres pays, il est possible de modifier les revendications isolément, soit en combinant des caractéristiques provenant d'une ou plusieurs revendications, ou encore en introduisant des caractéristiques prises dans la description, caractéristiques qui n'auraient pas précédemment fait l'objet d'une revendication (Belgique, Chine, Danemark, Pays-Bas, Suède, Suisse et Royaume-Uni). Cependant, au Danemark et en Suède, il existe certaines limitations à la capacité qu'ont *les tribunaux de traiter* des modifications qui vont au-delà de la combinaison de deux revendications au plus.

Un certain nombre de Groupes n'ont pas donné une réponse à ce point spécifique.

Le Groupe australien a indiqué qu'il n'était pas permis de recourir à la modification des revendications pour surmonter un art antérieur dont l'Office des brevets aurait dû être informé lorsque la demande de brevet a été déposée. En outre, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'autorisation ou non d'effectuer les modifications, et en particulier lorsque les propriétaires de brevets ont retardé la requête en modification pendant une durée prolongée après avoir été mis en connaissance d'un art antérieur additionnel et en particulier lorsque le brevet non modifié a été utilisé de mauvaise foi en tant que menace à l'encontre de concurrents.

Les Groupes néerlandais et suédois ont indiqué que selon leur loi nationale, il est exigé qu'une personne compétente soit capable de prévoir à l'avance, en analysant le brevet original et l'état de la technique, que le brevet aurait dû être délivré avec la limitation recherchée, et qu'il serait valable avec les limites plus étroites définies par les modifications. Il doit également être clair pour la personne compétente qu'une modification est simplement une limitation.

- *Votre législation nationale exige t'elle (ou autorise t'elle) que la description soit modifiée pour correspondre aux modifications apportées aux revendications?*

Les Groupes ont indiqué que de telles modifications sont une possibilité en Australie, Brésil, République Tchèque, Danemark, Estonie, Allemagne, Italie, Corée, Malaisie, Mexique et Paraguay. Ces Groupes n'ont pas indiqué s'il s'agissait également d'une obligation. En Bulgarie, Chili, Chine, Equateur, France, Panama, Suède, Suisse et Venezuela, une telle modification n'est pas possible du tout. Le Groupe français a fait référence au nouveau système de la CBE selon lequel la modification de la description et des dessins sera possible.

En Belgique, Finlande, Hongrie, Japon, Pérou, Philippines, Roumanie, Afrique du Sud et Etats-Unis (dans une certaine mesure) les modifications de la description sont une possibilité mais non une obligation.

En Argentine, Lettonie, Portugal et Espagne, cette question n'est pas traitée dans la loi.

- *Est-il possible de faire des modifications dans un but de clarification ou de corrections d'erreurs?*

La clarification ou correction d'erreur matérielle n'est pas possible en Belgique, au Brésil, en Bulgarie, et en Chine (sauf probablement pour des erreurs évidentes), France, sauf pour des erreurs évidentes ou des erreurs de traduction (Allemagne et Hongrie).

De telles modifications sont autorisées en Argentine (sans examen), Australie (erreur de frappe ou erreur évidente), Chili, République Tchèque, Danemark, Equateur, Estonie, Finlande, Italie, Japon, Corée, Lettonie, Malaisie, Mexique, Pays-Bas (au moins dans le cas où celles-ci sont remises en cause par des arguments de validité), Panama, Paraguay, Pérou, Philippines (si les erreurs ont été faites de bonne foi), Portugal (si des erreurs n'affectent pas les éléments essentiels de l'invention), Roumanie, Afrique du Sud (procédures différentes pour les erreurs et les erreurs de frappe), Espagne, Suède (seulement dans le cadre de procédures judiciaires, et seulement pour des clarifications et des corrections mineures), Suisse, Royaume-Uni (procédures distinctes pour les clarifications et les corrections), les Etats-Unis et le Venezuela (seulement des erreurs matérielles).

Les Groupes chilien, tchèque, danois et péruvien ont précisé que de tels amendements doivent être supportés par le dépôt d'origine, et que c'est probablement la situation dans de nombreux pays, même si cela n'a pas été indiqué.

En Estonie, les corrections peuvent être faites même si elles impliquent une extension de la portée.

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

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

Tous les Groupes qui ont commenté ce point partagent l'opinion que selon leur droit national, les agissements ultérieurs des tiers doivent être appréciés sur la base des revendications modifiées.

En ce qui concerne les conduites antérieures aux modifications, les droits nationaux sont plus variés.

Les Groupes équatorien, estonien, paraguayen et péruvien ne croient pas, selon leur droit national, que les modifications des revendications ont des effets rétroactifs sur des agissements antérieurs.

Dans un grand nombre de pays, il est clair que les modifications ont un effet rétroactif: Argentine, Brésil (lorsque les revendications sont considérées comme partiellement invalides dans une procédure de contrefaçon, les effets sont seulement inter partes), Bulgarie, Chili, Chine, République Tchèque, Danemark, France (sauf dans le cas d'une

renonciation volontaire à des revendications), Allemagne, Hongrie (sauf dans le cas d'une renonciation volontaires à des revendications), Italie, Japon, Malaisie, Pays-Bas (sauf dans le cas d'une renonciation volontaire des revendications), Panama, [Philippines], Roumanie, Espagne (sauf dans le cas d'une renonciation volontaires à des revendications), le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Le Groupe sud africain a fait observer qu'il peut être tiré argument du fait que les actes réalisés avant les modifications l'aient été en supposant que le brevet était invalide. Ce mode de défense ne peut toutefois être retenu si ces actes étaient couverts par une partie des revendications qui est maintenue malgré les modifications.

Le Groupe du Royaume-Uni observe que les actes ayant été effectués avant les modifications peuvent entraîner la responsabilité de leur auteur si le breveté peut montrer que la description du brevet a été rédigée de bonne foi, et avec une connaissance et une habileté raisonnable. Si les revendications publiées présentent un défaut de nouveauté, il ne peut y avoir de responsabilité pour les dommages causés. Si les revendications manquaient uniquement d'activité inventive, la responsabilité pourrait être engagée. En général, la pratique au Royaume-Uni est de décourager les "brevets de convoitise", en refusant toutes mesures réparatrices.

Le Groupe des Etats-Unis fait observer que selon le droit américain, les actes ayant eu lieu avant une modification ne sont pas considérés comme contrefaisants, sauf s'ils sont couverts par les revendications qui demeurent, et qui existaient dès l'origine.

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

Seul le Brésil indique que les décisions d'action en contrefaçon ont des effets uniquement *inter partes*. Tous les autres Groupes ayant commentés ce point indiquent que les modifications des effets *erga omnes*.

Un certain nombre de Groupes ont fait observer que les effets rétroactifs des modifications des revendications n'interfèrent pas dans les affaires de contrefaçon ayant autorité de la chose jugée, ou ayant fait l'objet d'une transaction (*res judicata*) (Australie, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chine, Equateur, Finlande, France, Mexique, Panama, Portugal, Suède et Royaume-Uni), bien que dans certains de ces pays, les modifications puissent avoir les effets sur les affaires qui sont en procédure d'appel, ou pour laquelle une décision n'a pas encore acquis l'autorité de la chose jugée.

Les autres Groupes considèrent que les modifications ont des effets y compris sur les affaires ayant fait l'objet d'une décision définitive (République Tchèque, Danemark (avec quelques réserves en ce qui concerne le paiement des dommages et intérêts etc...) Allemagne, Corée, Pays-Bas (sauf dans le cas de renonciation volontaire à des revendications), Philippines et Vénézuéla).

- *Les modifications ont-elles un effet **ex nunc** ou aussi **ex tunc**? Cela dépend t'il du contexte dans laquelle la modification intervient?*

Pour l'Equateur, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou et le Vénézuéla, les modifications des revendications ont seulement un effet *ex nunc*. Il en va de même pour les Etats-Unis, sauf dans les cas de corrections linéaires qui prennent effet *ex tunc*.

Dans beaucoup d'autres pays, les modifications des revendications ont un effet *ex tunc*: Argentine, Australie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Japon, Corée, Pays-Bas, Philippines, Portugal, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni.

En Argentine, Australie, Belgique, France, Hongrie, Pays-Bas, Espagne, et Suède, ceci ne s'applique pas aux cas dans lequel le propriétaire du brevet a volontairement renoncé à certaines des revendications (ou au brevet dans son intégralité).

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

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

Il y a une écrasante majorité en faveur de l'autorisation des modifications des revendications après délivrance. Seuls les Groupes équatorien, grec et indonésien ne soutiennent pas ce concept.

Un certain nombre de Groupes ont explicitement mentionnés que leur soutien a été conditionné au fait qu'aucune extension de leur portée de protection ne doit être accordée, ou que les modifications doivent seulement être accordées si elles limitent la portée de la protection (Argentine, Chili, Finlande, Italie, Corée, Mexique et Pérou).

Le Groupe chinois fait observer qu'il est difficile pour les demandeurs de délimiter leurs revendications de manière exacte par rapport à l'art antérieur, et de rédiger des revendications achevées et parfaites. Au vu de ceci, il serait déloyal d'invalider un brevet dans son intégralité à cause d'un problème d'invalidité qui ne concerne seulement qu'une partie de ce qui est revendiqué. Cependant, en faveur d'une sécurité juridique, la possibilité de modifications devrait être restreinte, de manière à équilibrer les intérêts du propriétaire du brevet vis-à-vis du public au sens large. Il devrait également y avoir une possibilité pour les propriétaires de brevet de modifier volontairement ou de clarifier les revendications.

Le Groupe estonien indique que les modifications devraient être permises, en particulier pour permettre au breveté de prendre en considération les informations qui ne leur étaient pas disponibles au moment du dépôt de la demande.

Le Groupe finlandais fait observer que l'on devrait prendre en compte le besoin de protéger le système des brevets de certains excès et qu'une analyse devrait également être faite sur l'impact qu'aurait une possibilité élargie de modifications des revendications sur la qualité des brevets délivrés. Les déposants de brevet ne devraient pas être tentés de rédiger des revendications initiales trop larges. Le Groupe finlandais est d'avis que les doctrines américaines sur les conduites inéquitables mériteraient d'être prises en considération par d'autres pays, et ceci en relation avec une harmonisation internationale.

Le Groupe allemand fait observer que le public présente un intérêt à voir les brevets invalides révoqués, et que les brevetés présentent également un intérêt dans la possibilité de limiter leur brevet à une portée qui leur permettrait de respecter les conditions légales de validité.

Le Groupe japonais fait observer qu'il serait trop sévère de toujours révoquer les brevets invalides dans leur intégralité. Ceci conduirait à une insuffisance de la protection conférée par le système des brevets. Le Groupe néerlandais fait observer qu'en accord avec la résolution de l'AIPPI Q142, les brevetés devraient être autorisés à restreindre une revendication à son contenu valide.

Le Groupe du Royaume-Uni fait observer que la possibilité de modifier des revendications est un élément vital pour assurer un bon équilibre. Cependant, les tiers devraient avoir un degré raisonnable de sécurité juridique, et les décisions des tribunaux devraient pouvoir être rendues à la discrétion du juge en ce qui concerne l'accord des dommages pour des cas de contrefaçon de revendications de brevets qui ont été amendées.

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

Pratiquement tous les Groupes soutiennent que le propriétaire du brevet devra être autorisé à requérir des modifications.

La plupart des Groupes (Argentine (sauf si un procès est déjà en instance), Australie, Brésil, Bulgarie, Chine, République Tchèque, Danemark, Equateur, Estonie, Finlande, Allemagne, Hongrie, Japon, Corée, Lettonie, Mexique, Pays-Bas, Panama, Paraguay, Pérou, Portugal, Roumanie, Afrique du Sud (sauf si le procès est en cours), Espagne, Suisse, Suède, Royaume-Uni et Etats-Unis) considèrent que le propriétaire devra avoir accès à des procédures administratives pour le traitement de telles requêtes.

Certains Groupes font observer que le propriétaire devrait également avoir accès à la recherche de modifications par des procédures judiciaires: Australie, Brésil, Danemark (dans le cadre d'une action en révocation), France, Hongrie (dans le cadre d'une procédure de contrefaçon), Corée, Pays-Bas, Roumanie, Afrique du Sud, Suède (dans le cadre d'une procédure en contrefaçon), Royaume-Uni et Etats-Unis.

Comme indiqué précédemment, il est explicitement mentionné dans certains Rapports, et implicite dans les autres, que les tiers devraient avoir la possibilité de remettre en cause la validité d'un brevet (ou de certaines revendications) devant les tribunaux. Comme le font observer plusieurs Groupes, ceci devraient inviter le propriétaire du brevet à rechercher des modifications et ses revendications.

En dehors de cela, certains Groupes supporteraient que les tiers (intéressés) puissent avoir accès à des procédures administratives pour mettre en cause les revendications de brevet délivré en tout ou partie: Argentine, Brésil, Bulgarie, République Tchèque, Hongrie, Panama, Roumanie, Suisse et Etats-Unis.

Le Groupe néerlandais fait observer qu'il devrait être effectué un examen de fond des revendications modifiées, s'il y avait eu un examen de fond lors de la délivrance du brevet.

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

Des Groupes ont fournis un large panel de critères et de conditions. Ceci peut être résumé comme suit:

Il devrait y avoir comme condition le fait que les revendications telles que délivrées ne sont pas valables en regard d'un art antérieur: Argentine, Danemark (non valable ou non clair), Estonie, Hongrie, Lettonie et Espagne (dans le cadre de procédures administratives).

Seule une limitation de la portée de la protection devrait être en principe accordée: Chili, Danemark, France, Allemagne, Japon, Pérou et Suède.

Il ne devrait pas être accordé d'élargissement de la portée de la protection: Australie, Brésil, Chine, Equateur, Allemagne, Corée (reconsidérerait toutefois ce point dans le cas d'un droit d'usage antérieur), Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Panama, Pérou, Portugal, Roumanie, Espagne et Royaume-Uni.

L'élargissement de la portée de la protection devrait être permis pendant une durée raisonnable après la délivrance: Etats-Unis et Argentine.

Aucun apport de matière nouvelle ne devrait être permis: Australie, Chine, Danemark, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Panama, Pérou, Portugal, Roumanie, Afrique du Sud (apport substantiel et non littéral), Espagne, Suisse, et Royaume-Uni.

Il ne devrait pas être autorisé d'introduire dans des revendications des éléments qui ne figuraient pas dans les revendications d'origine: Chili, Italie, Pays-Bas, Afrique du Sud (chacune des revendications modifiées doit se trouver intégralement dans la portée d'au moins une revendication délivrée).

La correction ou la clarification d'erreurs évidentes devrait être autorisée: Australie, Japon, Lettonie, Mexique, Afrique du Sud (même si cela implique un élargissement de la portée) et Espagne.

La clarification ne devrait pas être permise: France; les revendications modifiées doivent remplir toutes les conditions de fond et de brevetabilité: Brésil, Chili, Danemark, Finlande, Paraguay et Suède. Seule la suppression ou la combinaison de revendications devra être accordable: Chine.

La réécriture des revendications ne devrait pas être permise: Chine et France (réécriture de revendications mal rédigées).

Une des raisons pour l'autorisation de modifications devra être que la description est insuffisante: République Tchèque.

Les propriétaires de brevet devraient avoir l'obligation de décrire la raison pour laquelle ils demandent une modification, et la modification proposée devrait réparer le défaut identifié: Suède et Royaume-Uni.

Il ne devrait pas y avoir de conditions imposant un motif pour une requête en modification: Finlande.

Il ne devrait y avoir aucune condition: Philippines.

Les Groupes du Paraguay et du Royaume-Uni ont fait observer que les tiers devraient avoir le droit de faire des observations en relation avec les modifications proposées.

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

Une fois encore, il y a eu une grande variété de points de vue exposés dans l'ensemble des Rapports.

Cette variété peut être résumée comme suit:

Il ne devrait pas y avoir de distinction entre les possibilités offertes au breveté et/ou aux tiers: Brésil, République Tchèque, Hongrie, Lettonie, Pays-Bas, Paraguay, Pérou, Roumanie, Suisse et Venezuela.

Il ne devrait pas y avoir de distinction entre les conditions de fond applicables aux requêtes déposées soit par les brevetés, soit par les tiers: Brésil, République Tchèque, Allemagne, Hongrie, Lettonie, Paraguay, Pérou, Roumanie, Suisse, et Venezuela.

Le breveté devrait avoir accès à une renonciation partielle et volontaire des revendications par des procédures administratives: Argentine, Estonie, Finlande, France (en référence au futur système OEB), Allemagne, Japon et Suisse.

Les tiers devraient avoir accès aux procédures de modification par des voies administratives: Estonie (si le breveté y consent), les Pays-Bas (le breveté devant consentir à des modifications requises par des tiers, sauf s'il existe des motifs de nullité s'opposant au maintien des revendications dans toute forme sollicitée par le breveté)

Les tiers devraient être autorisés à requérir uniquement une révocation (partielle), mais non une modification des revendications: Chine, Danemark, Finlande (seulement les tiers intéressés), Allemagne, Japon, Corée, Mexique, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni.

Dans les pays où la délivrance intervient sans examen de fond, seul le breveté devrait être autorisé à requérir des modifications après délivrance: Italie.

Dans la mesure où les tiers peuvent requérir des modifications, une condition devrait être que le brevet soit invalidé s'il n'était pas modifié: Danemark.

Il devrait seulement être permis aux tiers de faire des objections à l'encontre des modifications requises par le breveté: Afrique du Sud.

La révision des revendications délivrées devrait pouvoir être possible pour le breveté et le tiers, mais seul le breveté devrait être autorisé à modifier les revendications: Etats-Unis.

A l'exception des renoncements partiels volontaires de la part du breveté, toutes les modifications requises par le breveté et/ou les tiers devraient être soumises aux mêmes conditions, y compris un examen qui ne soit pas moins strict qu'un examen de fond: Argentine.

Lorsque le breveté renonce volontairement à des revendications, les tiers devraient avoir la possibilité de requérir un examen de fond du jeu de revendications modifiées: Allemagne.

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?*

Les Rapports soutiennent de façon générale une solution dans laquelle la responsabilité des tiers serait définie par des revendications du brevet, restreintes par des modifications: Argentine, Chine, Australie (sauf lorsque de nouvelles caractéristiques ont été introduites depuis la description), République Tchèque (*ex tunc*), Danemark (*ex tunc*), Estonie (*ex tunc*), Finlande, Allemagne (*ex tunc*), Hongrie (*ex tunc*), Italie (*ex tunc*), Japon (*ex tunc*), Corée (*ex tunc*), Lettonie (*ex tunc*), Pays-Bas (*ex tunc*) (sauf dans le cas de renonciation volontaire à des revendications), Pérou, Roumanie, Espagne (*ex tunc*) (à la condition que les modifications résultent d'une action en révocation), Suède (*ex tunc*), Suisse (*ex tunc*), Royaume-Uni (*ex tunc*, sauf pour les décisions définitives).

Cependant, sur ce point également, il existe des nuances complémentaires: les Groupes de l'Equateur et du Paraguay suggèrent que les modifications devraient avoir des effets pour le futur seulement.

Les Groupes de l'Australie, de la Suède et du Royaume-Uni suggèrent qu'il serait prudent de limiter la responsabilité uniquement aux actes ayant eu lieu après les modifications.

Le Groupe des Etats-Unis soutient que la responsabilité devrait être engagée sauf si une revendication valable couvrant les agissements argués de contrefaçon était présente à la fois dans le brevet d'origine et le brevet modifié.

Les Groupes du Mexique et du Vénézuëla indiquent que la solution devrait dépendre du type d'acte de contrefaçon et de la nature des modifications.

Enfin, le Groupe des Philippines suggère que les modifications ne devraient avoir aucun effet sur la responsabilité des tiers.

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

Le Groupe argentin fait observer que le droit à modifier les revendications plutôt que la suppression totale de revendications devrait être exceptionnelle. Il devrait également y avoir une disposition pour autoriser l'élargissement des revendications dans des circonstances exceptionnelles, dans une durée limitée, par exemple lorsqu'une caractéristique limitante est clairement non intentionnelle. Ceci présumerait qu'il existe un support dans la description.

Le Groupe chinois est d'avis que le propriétaire des brevets devrait être autorisé à corriger volontairement des erreurs évidentes, ainsi qu'à abandonner des revendications en dehors d'une action judiciaire en révocation.

Le Groupe danois suggère que le régime apporté par la réforme de la CBE 2000 (Article 100bis à quater) serait un modèle bien équilibré pour une harmonisation. Seul le propriétaire du brevet pourrait requérir la révocation ou la limitation via une procédure administrative sans examen de fond, alors que les tiers ne pourraient seulement rechercher la révocation du brevet par des voies judiciaires.

Les Groupes allemand, italien, luxembourgeois et suédois considèrent également que la solution de la CBE 2000 est loyale et transparente. Cependant, le Groupe allemand pense qu'il devrait y avoir un examen de fond des revendications modifiées analogue à l'examen effectué pendant la procédure de délivrance. En tout état de cause, les décisions administratives concernant les modifications devraient pouvoir être soumises à une révision judiciaire.

Le Groupe japonais fait observer que les modifications devraient être disponibles au breveté dans toutes les juridictions, en partie parce que cela réduirait le besoin ou le risque d'une tendance à l'accroissement du nombre de revendications. Il devrait toujours être laissé au breveté la possibilité de décider de quelle manière les revendications devraient être modifiées, et seuls les Offices de brevet devraient avoir la compétence pour autoriser ces modifications.

Le Groupe coréen fait observer qu'il devrait y avoir une procédure, publique équitable concernant les modifications des revendications, et les tiers devraient être autorisés à remettre en cause la validité des modifications.

Selon le Groupe portugais, la loi devrait explicitement indiquer et de manière exhaustive de quelle manière les modifications des revendications pourraient être réalisées.

Le Groupe du Royaume-Uni suggère que les modifications conditionnelles (c'est-à-dire à prendre en compte uniquement si le tribunal considère les revendications d'origine invalides) ne devraient pas être permises, dans la mesure où cela fait peser une charge déraisonnable sur les personnes qui attaquent un brevet. Les brevetés devraient être encouragés à choisir les modifications qu'ils souhaitent, et considèrent comme défendables, et pour cette raison, il ne devrait pas être possible de présenter des requêtes auxiliaires du style de celles qui existent dans le système d'opposition devant l'Office Européen des Brevets.

Le Groupe des Etats-Unis fait observer qu'il serait avantageux d'avoir des dispositions pour les attaques par des tiers (dans les procédures administratives) après l'expiration de la période d'opposition, parce que cela éviterait un excès d'opposition par des entreprises qui ne sont pas encore en position de statuer sur le fait qu'un brevet leur sera commercialement défavorable.

III) Conclusions

Il existe un soutien dans le Rapport des Groupes à une recherche d'harmonisation dans ce secteur, et bien que la situation actuelle varie d'un pays à l'autre, il apparaît qu'il y a un large consensus à propos de beaucoup d'aspects importants:

- 1) Les modifications des revendications de brevet après délivrance devraient être possibles pour le propriétaire de brevet, parce qu'il serait trop sévère de l'empêcher de limiter son brevet à sa portée valide, si un motif d'invalidité s'oppose uniquement à certaines parties des sujets revendiqués;
- 2) Il devrait y avoir une voie administrative accessible pour les modifications des revendications de brevet par le propriétaire du brevet;
- 3) Les tiers devraient être autorisés à remettre en cause la validité des brevets délivrés, vis-à-vis de revendications prises indépendamment, ou au brevet dans son intégralité, tout au long de la durée de vie du brevet;
- 4) Les droits des tiers à remettre en cause les brevets délivrés ne devraient pas s'étendre jusqu'à un droit d'obtenir des modifications spécifiques sur des revendications prises indépendamment, dans la mesure où ceci devrait être uniquement possible au propriétaire du brevet;
- 5) Les modifications des revendications après délivrance, qui devraient être possibles au propriétaire du brevet dans tous les pays, devraient inclure la possibilité de supprimer une ou plusieurs revendications, ou encore de combiner les caractéristiques de deux revendications au plus;
- 6) Les modifications des revendications de brevet après délivrance devraient toujours appliquer une restriction de la portée de la protection du brevet;
- 7) Les modifications des revendications après délivrance devraient toujours être supportées par le texte de la demande d'origine, et il ne devrait pas être possible d'ajouter de la matière nouvelle;
- 8) Les modifications des revendications après délivrance devraient avoir un effet *erga omnes*;
- 9) Les modifications des revendications après délivrance devraient avoir un effet *ex tunc*; les agissements antérieurs de tiers ne devraient être considérés comme contrefaisants seulement s'ils sont couverts à la fois par les revendications d'origine, et des revendications modifiées;

- 10) Les modifications des revendications doivent répondre aux conditions ordinaires de brevetabilité;
- 11) Il devrait y avoir une possibilité pour le propriétaire du brevet de corriger des erreurs évidentes dans les revendications délivrées, par le biais d'une procédure administrative;
- 12) La concurrence entre les mesures judiciaires et administratives pour ces modifications devraient être évitées; il ne devrait pas être possible de requérir une limitation administrative tant qu'une action en révocation est en cours devant les tribunaux; si une action en révocation devant les tribunaux est introduite alors qu'une procédure de modifications par voie administrative est en cours, la procédure administrative devrait être suspendue jusqu'à la conclusion de la procédure judiciaire;
- 13) En général, les mêmes critères devraient s'appliquer pour les modifications des revendications de brevet et de modèles d'utilité, dans les pays où ils existent.

Certaines autres propositions ont été présentées, et qui n'ont pas été discutées dans d'autres Rapports, mais qui méritent une discussion à l'intérieur du comité de travail. Ces propositions incluent les points suivants:

- 14) Les tiers devraient avoir la possibilité de s'opposer aux modifications des revendications requises par le propriétaire, par le biais d'une procédure administrative, au moins s'il existe une procédure d'opposition après délivrance dans le système où le brevet a été initialement délivré. Le délai pour former une telle opposition devrait être plus court que le délai d'opposition après la délivrance;
- 15) Dans le cas d'une limitation volontaire des revendications de brevet à délivrer, le propriétaire du brevet devrait être autorisé à requérir un examen de fond de brevetabilité des revendications modifiées par l'autorité qui a initialement délivré le brevet, si le système en question autorise un examen de fond avant la délivrance des brevets;
- 16) Dans les actions judiciaires en révocation concernant des brevets délivrés après un examen de fond de brevetabilité, le tribunal devrait avoir la possibilité, à la requête d'une des parties, d'obtenir une opinion de l'autorité des brevets qui a délivré le brevet, en ce qui concerne la brevetabilité des revendications d'origine et/ou modifiées.

En outre, le Rapporteur général suggère que le Comité de Travail discute de comment la CBE 2000 pourrait être mise en œuvre au mieux dans les pays partis à la CBE.

Le Rapporteur général suggère également que le Comité de Travail explore et discute de la révision en cours du système des brevets aux États-Unis; est-ce que le réexamen par des tiers pendant toute la durée de vie du brevet restera possible si un mécanisme d'opposition après délivrance est introduite?