

21 Quelques observations sur la limitation de brevet introduite par la CBE 2000

Philippe SCHMITT,
avocat à Paris

Le 17 décembre 2007 entrera en vigueur la nouvelle rédaction de la Convention de Munich dite CBE 2000. Parce que la limitation du brevet est une procédure dont la maîtrise appartient au titulaire du titre, qu'elle soit mise en œuvre devant l'Office européen ou à l'occasion d'un contentieux en annulation devant une juridiction nationale, cette nouvelle disposition va modifier profondément la pratique sans attendre les prochaines réformes annoncées de l'EPLA ou du brevet communautaire.

1 - Se trouvera-t-il encore après le 17 décembre 2007, un titulaire de brevet européen qui laissera annuler son titre ? La limitation du brevet accordée à son titulaire par les nouvelles dispositions¹ de la Convention sur le brevet européen (plus avant dénommée CBE 2000) dont l'entrée en vigueur est prévue à cette date², ne modifiera-t-elle pas l'ensemble du contentieux des brevets ?

2 - *A priori*, la procédure judiciaire française connaît depuis la loi du 2 janvier 1968 (codifiée, CPI, art. L. 613-27) la limitation de brevet sans que celle-ci l'ait bouleversée. À se reporter aux quelques affaires publiées, la mise en œuvre de cet article n'aurait été que rarement sollicitée ou obtenue.

Mais cette possibilité n'existe actuellement que pour les brevets français délivrés après examen par l'INPI et dans un seul contexte, celui d'une décision de justice annulant partiellement le brevet et par renvoi devant l'office français, l'option laissée aux États par l'article 138, alinéa 2, dans la version actuelle de la Convention n'ayant pas été introduite en droit français.

3 - Avec la limitation de brevet issue de la CBE 2000, c'est l'ensemble des brevets déposés par la voie européenne, c'est-à-dire ceux visant la France mais également l'un des vingt-trois pays membres de la Convention, qui, selon le calendrier³ des mesures transitoires pour les brevets européens déjà déposés, pourront être soumis à cette procédure.

Que cette limitation soit engagée devant l'Office européen ou lors d'une procédure judiciaire, son impact sera sans doute décisif pour les tiers⁴ et *a fortiori* dans le cadre des contentieux en nullité du brevet ou en contrefaçon.

1. La limitation de brevet devant l'Office européen

4 - Cette nouvelle procédure de limitation de brevet⁵ devant l'Office européen se singularise par deux caractéristiques qui nous apparaissent essentielles : la possibilité de modifier les revendications et également la description et les dessins sur lesquels le

contrôle par l'Office semble bien incertain, et l'absence des tiers à cette procédure.

A. - Par la procédure en limitation devant l'Office européen, les revendications, la description et les dessins peuvent être modifiés

5 - Si l'article 105 point *b*) de la CBE 2000 indique que ce sont les revendications qui sont limitées, le point *d*) de la règle 92 prévoit expressément que la requête doit contenir « les textes complets des revendications modifiées et le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés ».

C'est donc bien l'ensemble du brevet qui peut être modifié, revendications, description et dessins⁶ y compris.

1° Le contrôle exercé par l'Office ne porterait que sur les modifications des revendications

6 - A se reporter aux dispositions de la CBE 2000, le contrôle exercé par la division d'examen n'est prévu que sur les revendications modifiées pour s'assurer qu'elles limitent les revendications en vigueur⁷, qu'elles sont claires et concises et qu'elles se fondent sur la description⁸, que l'objet du brevet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée⁹ de façon à étendre la protection qu'il confère¹⁰.

7 - La CBE 2000 n'attribue donc pas expressément de compétence à la division d'examen pour contrôler les modifications apportées à la description et aux dessins par rapport à ceux de la demande délivrée ou modifiée. C'est pourtant là un enjeu essentiel. Le titulaire du brevet qui, constatant que son brevet souffre d'une insuffisance de description, pourrait tenter d'y remédier sous couvert d'une limitation de son titre par une limitation purement formelle en ce qui concerne les revendications. Dans un tel cas, on pourrait d'ailleurs douter de l'effectivité d'un éventuel contrôle de la division d'examen dont cette insuffisance de la description lui avait échappée lors de l'examen de la demande. Cependant l'absence de tout contrôle sur les modifications apportées à la description et aux dessins, placerait des tiers, qui auraient pu engager leur fabrication en estimant l'aléa associé à cette fragilité du brevet pour insuffisance de description, dans une situation parti-

1. JO OEB 2007, n° 1, éd. spéciale.

2. V. avant-propos in JO OEB 2007, préc., p. 1. – Pour la France, V. le projet de loi autorisant la ratification de l'acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, présenté au nom de Fr. Fillon, Premier ministre, par B. Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes : PIBD 2007, n° 857, I, p. 79.

3. Acte portant révision de la CBE, 29 nov. 2000, art. 7 et Cons. adm., 28 juin 2001, déc. relative aux dispositions transitoires : JO OEB 2007, n° 1, éd. spéciale, p. 196 et s.

4. L'orientation de cet article n'a pas permis d'examiner la situation des licenciés du breveté qui procède à la limitation de son titre.

5. Lors de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet peut déjà dans la version actuelle de la Convention limiter son brevet.

6. Se trouve ici un parallélisme certain avec la procédure d'opposition, où le titulaire du brevet peut de lui-même modifier la description, les dessins et les revendications. V. notamment, CBE 2000, règle 81.

7. Au regard de la règle 92 il peut s'agir des revendications du brevet tel que délivré ou tel que modifié après une procédure d'opposition, ou encore après une précédente limitation.

8. Art. 84.

9. Art. 123, 2).

10. Art. 123, 3).

culièrement délicate en leur faisant perdre un sérieux argument, l'effet de la limitation du brevet et par conséquent, l'ensemble des modifications remontant rétroactivement à la date de la demande du brevet européen¹¹.

2° La procédure en limitation n'est pas interdite en cas d'action en nullité d'un des brevets nationaux issus de la demande de brevet européen

8 - La requête en limitation peut être présentée à tout moment¹², le requérant n'a pas à motiver l'actualité de sa demande.

9 - La CBE 2000 n'interdit pas la procédure en limitation en cas d'action en nullité à la différence, par exemple, de l'article 51, 5 de la Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire¹³, ni n'exige du requérant qu'il informe l'Office d'une éventuelle contestation de la validité de son titre dont il aurait connaissance.

10 - Comment ne pas imaginer qu'un titulaire de brevet dont l'insuffisance de description ou une antériorité gênante lui sont opposées lors d'une procédure judiciaire ou à la suite d'une simple mise en demeure, tente de contourner l'un ou l'autre de ces arguments d'abord par la requête en limitation ? Avec la requête en limitation, les titulaires des brevets disposeront d'une belle opportunité pour bloquer les procédures judiciaires et même pour éviter une décision judiciaire prononçant la nullité totale de leur titre. Rien ne semble d'ailleurs interdire au breveté de demander cette limitation entre un jugement de première instance défavorable à son titre et l'appel de cette décision.

B. - La procédure de limitation du brevet devant l'Office européen ne prévoit pas l'intervention des tiers

11 - Si les tiers peuvent intervenir largement lors de la procédure devant l'Office pour l'obtention du brevet¹⁴, la limitation de celui-ci se fait sans eux.

1° Aucune mesure de publicité ou d'inscription au registre européen des brevets n'est prévue lors du dépôt de la requête en limitation

12 - La procédure de limitation de brevet est engagée par une requête¹⁵ déposée devant la division d'examen par le titulaire du brevet. Rien n'est dit d'une quelconque mesure de publicité de cette requête.

13 - Aucun tiers n'a la possibilité d'intervenir à cette procédure, les seuls tiers dont les accords sont requis¹⁶, sont les titulaires des autres brevets nationaux délivrés sur la base de la même demande de brevet européen. En effet, la limitation du brevet européen portera sur tous les brevets nationaux qui ont été délivrés¹⁷.

Ce n'est qu'à partir de l'inscription au registre européen des brevets de la décision de la division d'examen ou de la publication du brevet limité que les tiers apprendront l'existence de cette requête en limitation et ses conséquences.

2° Les tiers ne peuvent pas contester la décision de la division d'examen qui accorde la limitation sollicitée

14 - N'étant pas partie à cette instance¹⁸ sur requête en limitation, les tiers ne pourront pas contester la décision de la division d'examen qui accueillera la limitation, qui, sous réserve des traductions et du paiement des taxes¹⁹ par le requérant, deviendra effective.

Aucune possibilité de contestation en faveur des tiers n'est prévue lors de la publication de la décision de limitation²⁰ du brevet européen.

3° Il est probable que les tiers n'auront pas connaissance des requêtes en limitation qui ne seraient pas acceptables par l'Office

15 - En cas de rejet, la décision de la division d'examen est également inscrite au registre européen des brevets²¹. Mais le requérant recherchera sans doute à éviter une telle décision. En effet, le contenu de cette requête même rejetée et les griefs de la division d'examen²² présentent un grand intérêt pour les tiers. À la lecture de ces documents, ils comprendront dans quel sens le breveté entend réorienter son titre et, le cas échéant, devineront à quelle exploitation son titulaire se prépare à l'opposer.

Le requérant à la lecture de la seule notification que lui adressera en réponse la division d'examen, appréciera le risque de voir refuser sa requête. Afin d'éviter la seule mesure de publicité prévue, il aura tout avantage à renoncer à sa requête afin d'éviter que la division d'examen ne rende sa décision et qu'elle soit inscrite, quitte ultérieurement à présenter une nouvelle requête.

4° Les tiers risquent pendant toute la durée de validité d'un des brevets nationaux de voir apporter des modifications aux brevets européens avec un effet rétroactif à la date de sa demande

16 - Même si le requérant a eu gain de cause, il peut présenter une nouvelle requête en limitation, le référentiel n'étant plus cette fois le brevet délivré ou modifié après la procédure d'opposition mais le brevet antérieurement limité.

17 - En cas de rejet, le requérant peut faire appel de la décision de la division d'examen devant la chambre de recours, ce qui peut différer la date à laquelle la limitation du brevet sera publiée. Il peut éventuellement, s'il le souhaite, présenter une autre requête en limitation devant la division d'examen. Le titulaire du brevet est donc à même de minorer le risque de toute annulation, à l'opposé des tiers que cette situation place dans une incertitude permanente puisque la limitation du brevet a un effet rétroactif à la date de la demande du brevet européen²³ pour l'ensemble des brevets nationaux.

18 - Pendant la durée de validité du brevet, son titulaire peut également, dans le cadre d'une procédure nationale, limiter son seul titre national.

11. Art. 69, 2).

12. L'existence d'une procédure d'opposition interdit pendant son déroulement une procédure en limitation (règle 93, 1)). La CBE 2000 prévoit d'ailleurs dans un tel cas la restitution de la taxe payée par le requérant.

13. Cet article 51, 5 de la Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire prévoit la suspension de la procédure de limitation jusqu'à ce que la demande en nullité « ait donnée lieu à une décision passée en force de chose jugée ».

14. Lors de l'examen de la demande et dès sa publication, tout tiers peut adresser des observations auprès de l'office. Dans les neuf mois qui suivent la publication de la délivrance du brevet européen, tout tiers peut s'opposer à ce brevet. En ce qui concerne un présumé contrefacteur, même si le délai d'opposition est passé, il pourra intervenir à l'opposition dans les termes de l'article 105.

15. Règle 91 et s.

16. Règle 92 2), pt c).

17. Art. 105 ter 3).

18. Art. 107.

19. Règles 95, 3).

20. Art. 105 ter.

21. La décision sur requête est inscrite au registre européen des brevets, règle 143, pt x).

22. La division d'examen n'adresse qu'une seule notification au requérant qui s'il ne s'y conforme pas voit sa requête rejetée.

23. Art. 69, 2).

2. La limitation du brevet lors d'une instance judiciaire nationale pour éviter l'annulation du titre

19 - La CBE 2000 n'accorde à cette procédure nationale en limitation du brevet national délivré par la voie européenne²⁴ qu'un seul article. La limitation du brevet national obtenue par la voie européenne ne nécessitera pas une nouvelle intervention du législateur pour qu'en bénéficient les titulaires des titres français d'origine européenne.

Le point 2 de l'article 138 nouveau²⁵ prévoyant que « le brevet (...) est déclaré partiellement nul » retient encore l'intervention du juge national mais le point 3 du même article dispose aussi que « le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications » et précise « le brevet ainsi limité sert de base à la procédure ».

Dans ces deux cas de l'article 138, la limitation du brevet par le juge ou à l'initiative de son titulaire n'est possible que lors d'une procédure devant la juridiction²⁶ compétente concernant la validité du brevet.

A. - L'article 138 ne prévoit pas la modification de la description ou des dessins

20 - Si l'article 138 (2) actuel prévoit bien la possibilité de limiter non seulement les revendications mais également la description

24. Plusieurs raisons possibles. Ou bien la procédure étant nationale, elle échappe à la compétence de la Convention, et les solutions pratiques dégagées dans les pays qui avaient mis en œuvre l'option de l'article 138 actuel, n'ont pas posé de difficulté qui ait dû être solutionnée au niveau européen. Ou bien encore, les rédacteurs de la CBE 2000 estiment peut-être que la limitation du brevet devant l'Office exercera un très fort pouvoir d'attraction marginalisant les voies nationales. À se reporter *OEB, doc. CA/PL 19/00, 7 mars 2000*, du président de l'Office au Comité « Droit des brevets », il faut se rappeler que « les articles 2 (2) et 138 CBE permettent de déclarer nul un brevet européen en vertu de la législation d'un État contractant et avec effet sur le territoire de cet État uniquement dans des conditions étroitement définies. Il s'ensuit qu'une annulation est seulement possible en présence d'un des motifs de nullité énumérés exhaustivement à l'article 138 (1). Si ces motifs n'affectent le brevet qu'en partie, l'article 138 (2) CBE limite la compétence des États contractants en matière d'annulation du brevet européen. Dans de tels cas, seule une annulation partielle sous forme d'une limitation du brevet est possible.

(...) Les conditions de fond et les modalités de l'annulation d'un brevet européen dans le cadre d'une procédure nationale correspondent donc (mis à part les motifs particuliers de nullité que sont l'extension inadmissible de la protection et le fait que le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée) aux conditions de révocation de brevet en tout ou partie prévues par la Convention dans le cadre de la procédure européenne d'opposition (cf. art. 100 et 102 (...)). À propos de l'autolimitation il est précisé « qu'en ce qui concerne les procédures nationales de nullité, cette possibilité découle le plus souvent des principes généraux de procédure, selon lesquels il n'y a lieu de statuer, dans de telles procédures, que dans les limites des demandes présentées par les parties ».

25. Le point 1 de l'article 138 a été également modifié.

26. L'article 138 point 3 prévoit aussi cette possibilité devant l'Administration mais en France, le contentieux de la validité du brevet appartient aux seules juridictions.

et les dessins, ces deux dernières indications ne sont plus reprises aux points 2 et 3 de cet article 138 de la CBE 2000²⁷. Sauf dispositions spécifiques des législations nationales²⁸, les seules modifications possibles du brevet national issu de la voie européenne porteront donc sur les revendications.

B. - L'écriture de la revendication appartient au juge

21 - Le rôle du juge demeure essentiel. Si la CBE 2000 prévoit que le titulaire peut de lui-même limiter les revendications de son brevet, il est probable que cette limitation apparaisse insuffisante à celui auquel ces revendications sont opposées et qui a demandé l'annulation du brevet.

Dans ce cas, le juge qui prononcera l'annulation partielle du brevet sera amené par sa décision à écrire les revendications limitées au regard des prétentions respectives des parties au litige.

C. - L'effet de cette limitation

22 - La limitation des revendications par le juge ne s'appliquera-t-elle qu'aux parties au litige ou bien, la décision devenue définitive, aura-t-elle valeur *erga omnes* ?

23 - On devine aisément qu'un titulaire de brevet n'ait désiré limiter sa revendication dans un litige qu'au regard de la contrefaçon spécifique qu'il poursuivait et qu'il souhaite conserver la faculté de revenir aux revendications initiales. À l'opposé, les tiers souhaiteront bénéficier de cette limitation, dont ils auront pu avoir connaissance si l'une ou l'autre des parties a pensé à en demander la publicité au registre national des brevets (par exemple par *CPI, art. L. 613-9*). Mais certains concurrents verront dans cette prétendue limitation un leurre. Ne faut-il pas craindre que des parties s'accordent sur l'écriture de nouvelles revendications en réalité plus fortes pour les opposer à un troisième concurrent ? Si la pratique venait à révéler de tels cas, ce serait tout accord passé entre les parties à une action en nullité de brevet et qui conduit à une nouvelle écriture des revendications, qui deviendrait suspect, le contentieux de l'annulation du brevet laissant alors la place à celui du droit de la concurrence.

Même bien après leur délivrance et la procédure d'opposition achevée, la surveillance des brevets européens de ses concurrents devra redoubler avec la CBE 2000 surtout quand le brevet aura été limité. ■

Mots-Clés : Brevet européen - Limitation - CBE 2000

27. Le document précité CA/PL 19/00 proposait que la limitation intervienne « compte tenu des modifications apportées par le titulaire au cours de la procédure de nullité ».

28. La possibilité que des dispositions nationales puissent à elles seules modifier la description d'un brevet national issu d'une demande européenne et ses dessins, même en limitant la portée de ce brevet, dépasse le cadre de cet article. Par hypothèse, il s'agirait de modifier la description d'un titre national et non toutes celles de tous les brevets nationaux accordés.