

OMPI



ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

SCP/14/5.

ORIGINAL: anglais

DATE: 11 décembre 2009

F

COMITÉ PERMANENT DU DROIT DES BREVETS

Quatorzième session
Genève, 25 - 29 janvier 2010

SYSTEMES D'OPPOSITION*

Document établi par le Secrétariat

* Les observations formulées par les membres et les observateurs du SCP concernant ce document sont disponibles à l'adresse : http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=154137

Table des matières

RESUME.....	2
I. INTRODUCTION	3
II. APERÇU DES SYSTÈMES D'OPPOSITION	3
III. PRINCIPES ET OBJECTIFS	4
IV. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL.....	8
V. EXEMPLES DE PROCEDURES D'OPPOSITION	9
VI. MECANISMES CONNEXES	18
a) Systèmes de réexamen.....	18
i) Réexamen au titre des articles 302 à 307 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique	18
ii) Réexamen contradictoire	19
b) Soumission d'informations par des tiers	21
i) Principes de base et objectifs	21
ii) Législations nationales/régionales	22

RESUME

1. Le présent document est une étude préliminaire qui examine les systèmes d'opposition aux brevets. Elle contextualise de façon détaillée divers aspects relatifs aux systèmes d'opposition actuels et ne comprend pas de conclusions.
2. Après une introduction générale, le chapitre II donne un aperçu des systèmes d'opposition existant dans de nombreux pays. Tout en expliquant que les systèmes nationaux d'opposition varient d'un pays à l'autre, il décrit les caractères généraux des systèmes d'opposition dans les procédures relatives aux brevets.
3. Le chapitre III décrit les objectifs des systèmes d'opposition et leur rôle dans le bon fonctionnement du système des brevets. Les coûts et les avantages sont décrits du point de vue de la qualité et de la validité des brevets ainsi que de l'efficacité et de l'efficacé des procédures relatives aux brevets.
4. Le chapitre IV examine plus particulièrement les accords internationaux. Bien qu'aucun traité international ne réglemente les procédures d'opposition aux brevets en soi, certaines dispositions relatives aux questions de procédure de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et le Traité sur le droit des brevets (PLT) peuvent également être appliquées aux procédures d'opposition.
5. Le chapitre V décrit les lois et pratiques nationales ou régionales du Brésil, de l'Égypte, de l'Inde, de l'Office européen des brevets (OEB) et l'Office eurasién des brevets (OEAB) en tant qu'exemples concrets de systèmes d'opposition.
6. Enfin, le chapitre VI décrit quelques autres mécanismes relatifs aux systèmes d'opposition, à savoir les systèmes de réexamen appliqués à quelques pays et les mécanismes permettant aux tiers de formuler des observations. Bien qu'il ne s'agisse pas de systèmes d'opposition au sens strict, à l'égard de l'objectif commun visant à renforcer la qualité des brevets délivrés en tenant compte des connaissances élargies du public, ces mécanismes ont été inclus dans le présent document pour apporter un complément d'information.

I. INTRODUCTION

7. À sa treizième session, tenue du 23 au 27 mars 2009 à Genève, le Comité permanent du droit des brevets (SCP) a prié le Secrétariat de l'OMPI d'établir pour sa prochaine session des études préliminaires sur deux questions supplémentaires : le transfert de technologie et les systèmes d'opposition.

8. Le comité estime que ces questions ne doivent pas être considérées comme bénéficiant d'une priorité par rapport à d'autres questions figurant sur la liste établie au cours des douzième et treizième sessions du SCP et qui fait l'objet de l'annexe du document SCP/13/7 (voir le paragraphe 8.c) du document SCP/12/4 Rev.).

9. Par conséquent, le présent document établi par le Secrétariat est une étude préliminaire sur la question des systèmes d'opposition pour la quatorzième session du SCP, qui se tiendra du 25 au 29 janvier 2010.

10. Le présent document traite principalement des systèmes d'opposition traditionnels, qui sont des procédures *inter partes*, en vertu desquelles un opposant conteste la brevetabilité des inventions et le déposant (ou le titulaire du brevet) a la possibilité de présenter une objection. Toutefois, en ce qui concerne l'objectif commun visant à accroître la qualité des brevets délivrés en tenant compte des meilleures connaissances du public, des mécanismes associés, tels que les systèmes de réexamen et les mécanismes qui permettent aux tiers de soumettre à l'office des brevets les informations sur l'état de la technique, sont également décrits succinctement dans le chapitre VI.

11. À la douzième session du SCP, il a été précisé que le *modus operandi* du comité, à savoir accomplir des progrès sur un certain nombre de volets, y compris l'établissement d'études préliminaires, a été adopté pour élaborer le programme de travail du comité (voir le paragraphe 123 du document SCP/12/5 Prov.). À la lumière de ce qui précède, l'étude préliminaire place dans leur contexte, de manière globale, diverses questions relatives aux systèmes d'opposition et elle ne contient aucune conclusion.

II. APERÇU DES SYSTÈMES D'OPPOSITION

12. De nombreux pays prévoient des mécanismes d'opposition dans leurs systèmes de brevets. Les systèmes d'opposition offrent à des tiers la possibilité de faire opposition à la délivrance d'un brevet pendant un certain délai prévu par la législation applicable. Un opposant doit se fonder sur au moins un des motifs d'opposition parmi ceux prescrits dans la législation applicable. Les procédures d'opposition sont étroitement liées à la procédure de délivrance des brevets. Une opposition peut être demandée avant la délivrance d'un brevet (opposition avant la délivrance) ou après la délivrance d'un brevet (opposition après la délivrance). L'Inde, par exemple, prévoit à la fois un système d'opposition avant la délivrance et un système d'opposition après la délivrance. Un des principaux objectifs du système d'opposition est de mettre en place un mécanisme simple, rapide et peu coûteux qui garantisse la qualité et la validité des brevets délivrés en prévoyant la possibilité d'une rectification rapide des brevets non valables. En règle générale, la procédure d'opposition est engagée devant l'office des brevets et non devant un tribunal. Dans certains offices, elle est engagée devant une commission spéciale des oppositions.

13. L'opposition avant la délivrance commence souvent dès que l'examen d'une demande de brevet se solde par une réponse positive. L'office publie son intention de délivrer le brevet portant sur l'invention revendiquée faisant l'objet de la demande et accorde un certain délai pour former une éventuelle opposition. L'opposant doit indiquer les motifs d'opposition et produire des preuves. Si aucune opposition n'est formée pendant ce délai, le brevet est délivré. Si une opposition est formée, le déposant sera informé de ce fait, tout comme des motifs d'opposition et des preuves (par exemple, des documents compris dans l'état de la technique qui démontrent l'absence d'activité inventive). Le déposant a la possibilité de se conformer aux critères prévus par la législation applicable et de formuler des observations dans le délai prescrit. En vertu de la législation applicable, l'opposant a la possibilité de répondre aux observations formulées par le déposant. En se fondant sur les observations faites par l'opposant comme par le déposant, l'examineur ou toute autre personne dotée d'un pouvoir décisionnel sur les cas d'opposition en vertu de la législation applicable décide de délivrer ou non le brevet.

14. L'opposition après la délivrance commence une fois le brevet délivré. Dès que la nouvelle de la délivrance d'un brevet a été publiée, une opposition accompagnée de preuves peut être formée dans un certain délai prescrit par la législation applicable. Tout comme pour l'opposition avant la délivrance, le titulaire du brevet est informé de ce fait et a la possibilité de se conformer aux critères prévus par la législation applicable et de formuler des observations dans le délai prescrit. En vertu de la législation applicable, l'opposant a également la possibilité de répondre aux observations faites par le titulaire du brevet. En se fondant sur les observations faites par l'opposant et par le déposant, toute personne dotée d'un pouvoir décisionnel sur les cas d'opposition en vertu de la législation applicable décide de valider ou de déclarer nul le brevet.

15. Étant donné que l'un des objectifs du système d'opposition est de mettre en place un mécanisme simple qui garantisse la qualité et la validité des brevets délivrés, dans de nombreuses législations nationales, toutes les parties, y compris le déposant et le titulaire du brevet, peuvent former une opposition. Toutefois, certaines législations prévoient qu'un tiers (à l'exclusion du déposant ou du titulaire du brevet) peut former une opposition. Pour ce faire, dans de nombreux pays, une taxe d'opposition doit être payée.

16. En règle générale, il est possible de recourir contre la décision finale de l'instance à laquelle est soumise l'opposition, cette instance étant souvent un tribunal. Il convient de noter que, en vertu de l'article 62.5 de l'Accord sur les ADPIC, les décisions administratives peuvent faire l'objet d'une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire. Le nombre de brevets ou de demandes de brevet pour lesquelles des oppositions sont formées n'est pas très élevé. En 2007, les taux d'opposition à l'Office européen des brevets (OEB), à l'Office allemand des brevets et à l'Office coréen de la propriété intellectuelle sont de 6,0%, 4,6% et 1,3%, respectivement¹.

III. PRINCIPES ET OBJECTIFS

17. Le système des brevets vise à promouvoir l'innovation en accordant un droit exclusif limité afin d'empêcher autrui d'utiliser une invention brevetée sans le consentement du titulaire du brevet et, parallèlement, en exigeant de ce dernier qu'il divulgue l'invention

¹ La base de données statistiques de l'OMPI. Le taux d'opposition est calculé sur la base du nombre d'oppositions formées et du nombre de brevets délivrés en 2007.

au public. Pour atteindre cet objectif, le droit des brevets fixe des conditions strictes, en ce qui concerne aussi bien les procédures que le fond, pour obtenir la protection par brevet. Ces conditions sont fondamentales pour le fonctionnement du système de brevets car elles ont été créées pour que seules les inventions qu'il "vaut la peine" de protéger pour favoriser l'innovation et de satisfaire les intérêts du grand public obtiennent la protection par brevet.

18. Dans la pratique, il est néanmoins possible qu'une invention ne remplissant pas toutes les conditions prévues par la législation applicable obtienne un brevet. Par exemple, il peut arriver qu'un examinateur néglige un élément de l'état de la technique et prenne involontairement une décision positive quant à la brevetabilité de l'invention revendiquée. Une telle situation ne doit pas nécessairement être considérée comme un cas d'examen de faible qualité car l'élément de l'état de la technique peut être publié dans une langue inhabituelle ou dans une revue isolée. Afin de corriger la délivrance d'un brevet déficient, en règle générale, une procédure de révocation de brevet est engagée soit devant un tribunal compétent, soit devant un organe administratif ou quasi-judiciaire, dont la décision peut être révisée par un organe judiciaire. Le système d'opposition fournit un niveau supplémentaire, administratif, de révision, qui empêche la délivrance de brevets non valables grâce à la participation de tiers au processus de révision. L'idée est que la participation de tiers, qui peuvent posséder des informations fiables sur la technologie concernée, complète les moyens dont dispose l'office des brevets et renforce la crédibilité des brevets délivrés. Étant donné que la procédure d'opposition est engagée juste avant ou après la délivrance du brevet, elle permet de rectifier les brevets non valables. Cette possibilité de rectifier tôt les brevets non valables peut également être avantageuse pour un titulaire de brevet car ce dernier peut confier davantage en la validité de son brevet.

19. En comparaison avec un processus de révision mené devant un tribunal, le système d'opposition présente plusieurs avantages :

- i) la procédure d'opposition, qui est un processus administratif, est généralement plus simple, plus rapide et moins coûteuse;
- ii) une opposition peut être formée par une personne (ou un tiers), alors que, dans certains pays, une procédure de révocation de brevet peut uniquement être engagée par une partie qui remplit certaines conditions, comme le fait d'être une partie intéressée ou lésée par la décision faisant l'objet du recours. Par conséquent, le système d'opposition tient compte des connaissances améliorées du public;
- iii) la décision d'une commission des oppositions est prise par les examinateurs et par d'autres fonctionnaires ayant les connaissances techniques requises car il se peut qu'un juge ne soit pas toujours au fait de la technologie concernée.

20. Bien que l'objectif premier des systèmes d'opposition soit de veiller à ce que les brevets ne soient pas délivrés à des créations qui ne satisfont pas les critères de brevetabilité, ces systèmes visent également un autre but important, qui est de maintenir l'information dans le domaine public². Bien que des procédures d'opposition soient disponibles, la délivrance des brevets de qualité insatisfaisante peut avoir un effet restrictif sur le domaine public.

² Les recommandations n^{os} 16 et 20 du Plan d'action de l'OMPI pour le développement portent sur les questions relatives au domaine public.

En d'autres termes, une fois qu'un brevet a été délivré par erreur, l'invention revendiquée, qui, dans d'autres circonstances, resterait dans le domaine public, peut être utilisée par d'autres personnes uniquement avec l'accord du titulaire du brevet.

21. Par ailleurs, le système d'opposition n'engage pas de dépenses et n'est pas toujours exempt de critiques. Tout d'abord, afin de mettre en place une procédure d'opposition, l'administration (l'office des brevets) doit disposer de ressources pertinentes, telles que des examinateurs possèdent les compétences techniques voulues qui soient capables d'examiner la décision initiale³.

22. Toutefois, le principal risque associé à la création d'une procédure d'opposition tient au fait que cela pourrait retarder sensiblement tout le processus de finalisation de la délivrance d'un brevet. Lorsque des oppositions fondées sur différents éléments de l'état de la technique et sur différents motifs sont formées, le déposant (ou le titulaire du brevet) discute avec chaque opposant et défend son invention. Étant donné que tout un chacun peut former une opposition, de nombreuses oppositions peuvent être formées dans les cas complexes⁴. D'une part, un système d'opposition avant la délivrance confère une certaine sécurité juridique en permettant à des tiers d'examiner préalablement la brevetabilité d'une invention avant la délivrance du brevet. En d'autres termes, ce système renforce la validité des brevets délivrés. D'autre part, le délai de l'opposition avant la délivrance maintient en instance devant l'office toutes les autres demandes qui ne feront jamais l'objet d'une opposition. Dans la pratique, seul un petit nombre de demandes font l'objet d'une opposition, il s'ensuit un retard inévitable dans la délivrance de brevets. Bien que le système d'opposition après la délivrance ne prolonge pas le délai écoulé entre le dépôt de la demande et la délivrance du brevet, pendant le délai d'opposition, la force exécutoire du brevet délivré est incertaine. En résumé, les décideurs doivent considérer deux éléments : d'une part, une procédure d'examen supplémentaire peut avoir un effet positif sur la promotion de l'innovation en améliorant la qualité et la validité des brevets délivrés; d'autre part, cette procédure supplémentaire peut avoir un effet négatif sur la promotion de l'innovation en retardant la procédure de délivrance.

23. Les modifications apportées au système d'opposition japonais ces 15 dernières années sont intéressantes du point de vue de la politique susmentionnée. Avant 1994, le droit japonais des brevets prévoyait un système d'opposition avant la délivrance qui permettait au public de compléter l'examen réalisé par les examinateurs chargés des examens quant au fond. Étant donné que cela ne répondait pas aux préoccupations liées au retard de la délivrance des brevets, en 1994, le système d'opposition avant la délivrance a été remplacé par un système d'opposition après la délivrance. Par conséquent, deux mécanismes permettant de contester la validité des brevets délivrés coexistent au Japon : un système d'opposition après la délivrance et un recours administratif visant à la révocation d'un brevet.

³ Pour un office de brevets qui ne dispose pas des ressources pour réaliser un examen de fond, une autre solution peut consister à conclure un accord de coopération avec d'autres offices.

⁴ Par exemple, dans le cas *Oncomouse* (EP 0169672) 17 oppositions ont été formées tandis que dans le cas *Edinburgh/cellules-souches* (EP 0695351) le nombre d'oppositions s'est élevé à 14. Une étude illustre la probabilité d'augmentation des oppositions par rapport à la valeur du brevet et démontre que les oppositions sont particulièrement fréquentes dans les zones où l'activité de protection par brevet est intense et l'incertitude technique ou économique est élevée. (Dietman Harhoff, Markus Reitzig "Determinant of opposition against EPO patent grants - the case of biotechnology and pharmaceuticals", *International Journal of Industrial Organization*, 22 (2004), 443-480)

L'opposition après la délivrance peut être formée par tout un chacun dans un délai de six mois à compter de la date d'enregistrement du brevet. Toutefois, l'opposant ne peut pas participer pleinement au processus d'examen, qui est réalisé conjointement par l'office des brevets et le titulaire du brevet. Le système a été conçu de manière que l'office des brevets examine sa décision préalable en fonction des éléments fournis par l'opposant et, le cas échéant, de la réponse fournie par le titulaire du brevet. D'autre part, le recours en révocation d'un brevet, qui est une procédure *inter partes*, peut être déposé par une partie intéressée à tout moment après l'enregistrement. Par la suite, ce double système s'est révélé problématique car le même brevet pouvait faire l'objet d'une opposition après la délivrance et d'un recours en révocation dans deux cas séparés. La situation est devenue encore plus compliquée après la décision prise par la Cour suprême en avril 2000, dans laquelle cette dernière a considéré que les cours de justice étaient qualifiées pour examiner la validité des brevets sans tenir compte de l'état d'avancement et du résultat de l'action en recours administratif auprès de l'office japonais des brevets⁵.

24. Afin de simplifier les procédures d'examen après la délivrance, le système d'opposition après la délivrance a été aboli en 2004 et le mécanisme de contestation d'un brevet délivré a été réduit à une seule procédure, à savoir le recours administratif en révocation d'un brevet. Cette version révisée du recours en révocation d'un brevet permet en principe à tout un chacun de déposer un recours. Afin de conserver une solution plus simple et moins coûteuse pour aider à l'invalidation des brevets délivrés par inadvertance, l'office a créé un mécanisme qui permet aux tiers de présenter gratuitement toute information pouvant présenter un lien avec les divers critères de brevetabilité même après la délivrance d'un brevet.

25. Pour ce qui est de la mise place d'une procédure d'opposition, l'expérience de la Chine mérite d'être examinée. Avant 1992, la Chine disposait d'une procédure d'opposition avant la délivrance qui a été transformée en un système d'opposition après la délivrance en raison des retards liés à la délivrance d'un brevet. Avant 2000, les deux systèmes coexistaient : une procédure d'opposition après la délivrance et une procédure d'invalidation après la délivrance. Ces deux systèmes différaient par leurs motifs d'invalidation et par le délai octroyé pour intenter une action. En particulier, la procédure d'invalidation ne pouvait pas commencer tant qu'une procédure d'opposition concernant le même brevet n'était pas terminée. En 2000, la législation sur les brevets a été modifiée afin d'abolir le système d'opposition après la délivrance. La modification était due au fait que le titulaire du brevet pouvait faire l'objet de multiples attaques qui surchargeaient l'Office d'état de la propriété intellectuelle (SIPO). Actuellement, la procédure d'invalidation des brevets est le seul mécanisme disponible pour contester la validité d'un brevet⁶.

26. Bien qu'il puisse être prématuré de tirer des conclusions à partir des modifications apportées aux systèmes japonais et chinois, la création d'un système national d'opposition se révèle liée à la disponibilité d'autres possibilités d'examiner la validité des brevets. Il semble qu'en cas de coexistence de plusieurs mécanismes d'examen dans un système national des brevets, un mécanisme supplémentaire devrait avoir des avantages supplémentaires et non

⁵ Fujitsu contre Texas Instruments, 1998(O), n° 364, Cour suprême, 11 avril 2000

⁶ Haitao Sun, Post-Grant Patent Invalidation in China and in the United States, Europe, Japan: A Comparative Study, 15 Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, 2004

faire double emploi avec un autre processus d'examen. Cela pourrait compliquer les procédures, retarder tout le processus de prise de la décision administrative finale et renforcer l'insécurité juridique.

IV. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL

27. Aucun traité international ne régit les systèmes d'opposition en tant que tels. Les pays sont libres de prévoir ou non un mécanisme d'opposition dans leur législation nationale. Bien que les conditions de fond en ce qui concerne les procédures d'opposition ne soient pas abordées dans les traités existants, certaines conditions générales de forme prescrites dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et le Traité sur le droit des brevets (PLT) peuvent également être appliquées aux procédures d'opposition.

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)

28. L'article 62.4 de l'Accord sur les ADPIC prévoit que, dans les cas où la législation d'un membre prévoit des procédures de révocation administrative et des procédures *inter partes* telles que l'opposition, la révocation et l'annulation, ces procédures seront régies par les principes généraux énoncés à l'article 41.2 et 3, qui est libellé comme suit :

“2. Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n'entraîneront de retards injustifiés.

“3. Les décisions au fond seront, de préférence, écrites et motivées. Elles seront mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu. Les décisions au fond s'appuieront exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre.”

29. Par ailleurs, l'article 62.5 dispose que les décisions administratives finales dans les procédures visées à l'article 62.4, notamment les procédures de révocation administrative et les procédures d'opposition *inter partes*, pourront faire l'objet d'une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire. Toutefois, il n'y aura aucune obligation de prévoir une possibilité de révision des décisions en cas d'opposition formée en vain ou de révocation administrative, à condition que les motifs de ces procédures puissent faire l'objet de procédures d'invalidation.

30. En outre, en règle générale, conformément à l'article 62.2, les Membres feront en sorte que les procédures d'octroi, sous réserve que les conditions fondamentales pour l'acquisition du droit soient respectées, permettent l'octroi du droit dans un délai raisonnable de manière à éviter un raccourcissement injustifié de la période de protection.

Traité sur le droit des brevets (PLT)

31. En vertu de l'article 10.1) du PLT, l'inobservation de certaines conditions de forme relatives à une demande ne peut pas constituer un motif de révocation ou d'annulation du brevet, dans sa totalité ou en partie, sauf lorsque l'inobservation de la condition de forme

résulte d'une intention frauduleuse. Ces conditions de forme sont : i) la forme ou le contenu d'une demande (article 6.1) du PLT); ii) les conditions de forme relatives au formulaire de requête, aux taxes et au document de priorité (article 6.2), 4) et 5) du PLT); iii) la forme et le mode de transmission des communications (article 8.1) et 3) du PLT); et iv) la langue et la signature des communications (article 8.2) et 4) du PLT). En d'autres termes, une fois délivré, un brevet ne peut pas être révoqué ni annulé pour le motif qu'il ne remplit pas les conditions de forme susmentionnées.

32. De plus, l'article 10.2) du PLT énonce ce qui suit : "Un brevet ne peut pas être révoqué ni annulé, dans sa totalité ou en partie, sans que le titulaire ait la possibilité de présenter des observations sur la révocation ou l'annulation envisagée et d'apporter les modifications et les rectifications autorisées par la loi, dans un délai raisonnable".

33. Par ailleurs, l'article 11 du PLT prévoit la prorogation d'un délai pour l'accomplissement d'un acte du déposant devant l'office des brevets conformément à certaines conditions et l'article 12 du PLT impose aux Parties contractantes de prévoir le rétablissement des droits du déposant lorsque ce dernier les a perdus pour n'avoir pas observé un délai fixé, si l'inobservation du délai est intervenue bien que toute la diligence requise en l'espèce ait été exercée ou qu'elle n'était pas intentionnelle. Toutefois, en vertu des articles 12.5)vi) et 13.iv) du PLT, aucune Partie contractante n'est tenue d'accorder un sursis en vertu de l'article 11 du PLT ou le rétablissement des droits en vertu de l'article 12 à l'égard d'un délai imparti pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure *inter partes*. En d'autres termes, une Partie contractante est libre de prévoir ou non la prorogation d'un délai ou le rétablissement des droits en ce qui concerne un délai pour l'accomplissement d'un acte dans une procédure d'opposition *inter partes*.

34. Toutefois, lors de l'adoption de ces règles, la conférence diplomatique a adopté la déclaration commune n° 5, qui dispose que s'il est opportun d'exclure le bénéfice des mesures prévues aux articles 11 et 12 en ce qui concerne les actes se rapportant à une procédure *inter partes*, il est souhaitable que les législations applicables des Parties contractantes prévoient en pareil cas l'application de mesures appropriées compte tenu des intérêts concurrents des tiers ainsi que des intérêts de tierces personnes qui ne sont pas parties à la procédure.

V. EXEMPLES DE PROCEDURES D'OPPOSITION

35. Ainsi qu'il est indiqué plus haut, chaque pays peut avoir ses raisons de mettre en place des procédures d'opposition, ou, au contraire, de ne pas en mettre, dans le respect de sa législation nationale. Parmi les pays qui se sont dotés d'un système d'opposition, on relève que les exigences de procédure et les exigences quand au fond présentent des points communs mais sont différentes dans le détail, en raison de besoins distincts. Ces différences peuvent porter notamment sur les éléments suivants : i) opposition avant ou après la délivrance du titre; ii) qualité pour déposer une opposition; iii) délai de dépôt d'une opposition; iv) motifs d'opposition; v) exigences de la procédure contradictoire, telles que requête, notification aux parties, preuves, audience orale, décision finale, etc.; et vi) recours contre la décision finale (administration compétente, délai de dépôt d'un recours, etc.). Les paragraphes ci-dessous illustrent les systèmes d'opposition existants dans un certain nombre de pays/régions.

Brésil

36. La loi sur la propriété intellectuelle du Brésil⁷ prévoit des procédures administratives en nullité qui peuvent être engagées d'office ou à la demande de toute personne y ayant un intérêt légitime, dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du brevet⁸.

37. La procédure administrative en nullité peut être engagée pour l'un des motifs suivants⁹ :

- i) les exigences juridiques en matière de brevetabilité n'ont pas été respectées;
- ii) le mémoire descriptif et les revendications ne satisfont pas aux exigences de divulgation suffisante et d'habilitation;
- iii) l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande déposée initialement;
- iv) il n'a pas été tenu compte de l'une des conditions de forme essentielles à la délivrance d'un titre durant la procédure.

38. Après acceptation de la requête en nullité, le titulaire du brevet reçoit une notification y relative et est prié de soumettre des observations sur ladite requête dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la notification. À l'expiration de ce délai de 60 jours, que ces observations aient été ou non soumises, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) rend un avis et demande au titulaire du brevet et à la personne qui a déposé la requête en nullité de soumettre leurs observations dans un délai supplémentaire de 60 jours¹⁰.

39. Une fois le délai de 60 jours échu, même si aucune observation n'a été soumise, l'affaire est tranchée par le président de l'INPI sur la base des rapports technique et juridique que les départements pertinents de l'INPI, qui ont eu à connaître de l'affaire, lui ont soumis. La décision du président est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun retour¹¹. La nullité d'un brevet produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande¹².

Égypte

40. Il est possible d'engager une procédure d'opposition préalable à la délivrance du titre devant l'office égyptien des brevets. L'article 16 de la loi sur la protection des droits de propriété intellectuelle¹³ prévoit que toute partie peut soumettre à l'office des brevets un avis écrit dans lequel elle déclare s'opposer à la délivrance du brevet, motifs à l'appui, dans un délai de 60 jours à compter de la publication de l'acceptation de la demande dans le bulletin des brevets. Cette opposition est subordonnée au paiement d'une taxe qui sera remboursée si l'opposition est acceptée.

⁷ Loi n° 9.279 du 14 mai 1996 sur la propriété industrielle.

⁸ Article 51 de la loi sur la propriété industrielle.

⁹ Article 50 de la loi sur la propriété industrielle.

¹⁰ Article 53 de la loi sur la propriété industrielle.

¹¹ Article 54 de la loi sur la propriété industrielle.

¹² Article 48 de la loi sur la propriété industrielle.

¹³ Loi n° 82 de 2002 sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

41. Si la demande relève d'un domaine tel que la défense, la fabrication militaire, la sécurité ou la santé, le ministère intéressé peut s'opposer à la délivrance du brevet dans un délai de 90 jours à compter de la date de publication de la demande¹⁴.

42. Après acceptation de la requête en opposition, l'office notifie le déposant en transmettant une copie de la requête dans un délai de sept jours à compter de sa date de réception par l'office. Le déposant peut répondre aux observations écrites figurant dans la requête en opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification. L'office transmet alors à la partie adverse une copie de la réponse du déposant dans un délai de sept jours à compter de sa réception par l'office¹⁵.

43. L'opposition est examinée par une commission composée d'un président, juge auprès d'un tribunal d'appel ou occupant des fonctions de même niveau au sein du système judiciaire, d'un juge suppléant auprès du Conseil d'État (tribunal administratif) ainsi que de trois autres membres ayant compétence d'expert. La loi ne prévoit pas une représentation obligatoire de l'office des brevets aux fins des travaux de la commission. Dans certains cas, la commission peut décider d'obtenir l'avis d'un expert qui peut être fonctionnaire ou un expert extérieur¹⁶. La commission rend sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la date de dépôt de l'avis d'opposition¹⁷. Puis, l'office notifie aux parties la décision rendue en ce qui concerne l'opposition, en indiquant les motifs de la décision, dans un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle elle a été rendue¹⁸.

44. La décision rendue par la commission peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif, par l'office des brevets ou par toute partie intéressée, dans un délai de 60 jours à compter de la date de notification de la décision.

Inde

45. La loi indienne sur les brevets prévoit une procédure d'opposition aussi bien avant qu'après la délivrance du titre. Lorsque la demande de brevet a été publiée mais que le brevet n'a pas été délivré, toute personne peut, par écrit, former opposition à la délivrance du brevet auprès du contrôleur¹⁹. L'opposition peut être formée pour l'un des motifs ci-après, preuves à l'appui, et accompagnée d'une demande d'audience orale, si cela est souhaité :

i) le déposant ou la personne au nom de laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle il a déposé ses revendications a, à tort, obtenu la paternité de l'invention, ou d'une partie de cette invention;

ii) l'invention revendiquée a été divulguée avant la date de dépôt (date de priorité) dans le mémoire descriptif d'une demande déposée en Inde le 1^{er} janvier 1912 ou après cette date, ou dans tout autre document se trouvant en Inde ou ailleurs, sous réserve que la divulgation ne constitue pas une exception au titre du délai de grâce;

¹⁴ Article 17 de la loi n° 82 de 2002 sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

¹⁵ Règle 24 du règlement d'exécution de la loi n° 82 de 2002.

¹⁶ Règles 27 et 28 du règlement d'exécution de la loi n° 82 de 2002.

¹⁷ Article 36 de la loi n° 82 de 2002 sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

¹⁸ Règle 29 du règlement d'exécution de la loi n° 82 de 2002.

¹⁹ Article 25.1) de la loi de 1970 sur les brevets.

iii) l'invention revendiquée fait l'objet d'une revendication dans un mémoire descriptif complet publié à la date de dépôt (date de priorité) des revendications du déposant ou après cette date et fait suite à une demande de brevet déposée en Inde avant la date de dépôt (date de priorité) de la revendication du déposant;

iv) l'invention revendiquée était connue du public ou utilisée par celui-ci en Inde avant la date de dépôt (date de priorité). Lorsqu'une invention revendiquée porte sur un procédé, elle est réputée être connue du public ou avoir été utilisée par celui-ci en Inde avant la date de dépôt (date de priorité) de la revendication si un produit fabriqué à l'aide de ce procédé a déjà été importé en Inde avant cette date, sauf lorsque cette importation avait pour seul objet un essai ou une expérience acceptable;

v) l'invention revendiquée est évidente et n'implique manifestement aucune activité inventive, compte tenu des éléments publiés mentionnés sous ii) ou de ce qui a été utilisé en Inde avant la date de dépôt (date de priorité);

vi) l'objet de l'invention revendiquée n'est ni une invention au sens de la loi, ni brevetable au sens de cette loi;

vii) le mémoire descriptif complet ne décrit pas d'une manière exhaustive, ni claire l'invention ou la méthode qui doit être utilisée;

viii) le déposant a omis de divulguer l'information requise par l'article 8 de la loi (informations relatives aux demandes étrangères correspondantes) ou a communiqué de fausses informations;

ix) lorsqu'il y a revendication de priorité, la demande n'a pas été déposée dans un délai de 12 mois à compter de la date de priorité;

x) le mémoire descriptif complet ne divulgue pas l'origine géographique du matériel biologique utilisé aux fins de cette invention, ou donne de fausses indications à cet égard;

xi) l'invention revendiquée dans le mémoire descriptif complet est une anticipation, compte tenu des savoirs disponibles sous forme verbale ou sous une autre forme auprès de toute communauté locale ou autochtone en Inde ou ailleurs.

46. Conformément à la règle 55.1A), aucun brevet n'est délivré avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de publication de la demande. En d'autres termes, les tiers ont au moins six mois à compter de la date de publication de la demande pour former opposition avant la délivrance du titre. Si le contrôleur est d'avis que la demande devrait être refusée ou modifiée, il en informe le déposant en joignant une copie des documents déposés par l'auteur de l'opposition. En réponse, le déposant peut déposer une déclaration ainsi que des preuves à l'appui de cette demande dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification susmentionnée par le contrôleur. Après examen de la déclaration et des preuves soumises par les deux parties, le contrôleur décide si le brevet doit être délivré ou non.

47. Une fois le brevet délivré, les tiers ont encore la possibilité de former opposition²⁰. Cette opposition peut être formée par toute personne intéressée avant l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date de publication de la délivrance du brevet, pour les mêmes

²⁰ Article 25.2) de la loi de 1970 sur les brevets.

motifs que ceux qui sont énumérés dans le paragraphe 46. Le contrôleur notifie au titulaire du brevet cet avis d'opposition²¹. La partie ayant formé opposition envoie une déclaration écrite dans laquelle elle expose la nature de ses intérêts, les faits sur lesquels elle fonde son opposition, les mesures de réparation souhaitées et les preuves, le cas échéant, ainsi que l'avis d'opposition, et remet au titulaire du brevet une copie de la déclaration et des preuves, le cas échéant²². Le titulaire du brevet a la possibilité de répondre à la revendication de la personne ayant formé opposition et de soumettre des preuves à l'appui de son brevet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la copie de la déclaration et des preuves remises par l'auteur de l'opposition. Le titulaire du brevet envoie aussi une copie de sa réponse à l'auteur de l'opposition. Si le titulaire ne conteste pas dans un délai de deux mois, le brevet est réputé avoir été révoqué²³. Une fois que la partie adverse a reçu une copie de la réponse du titulaire du brevet, elle peut, dans un délai d'un mois, soumettre des preuves se limitant strictement aux points pour lesquels le titulaire du brevet a fourni des preuves, et remettre au titulaire du brevet une copie de ces preuves²⁴.

48. L'opposition formée après la délivrance du titre est examinée par un comité d'opposition, composé de trois membres, qui examine tous les documents soumis et toutes les preuves présentées et remet ses recommandations au contrôleur. Après avoir reçu ces recommandations et donné au titulaire du brevet et à la partie adverse la possibilité d'être entendus, le contrôleur ordonne soit le maintien, soit la modification, soit encore la révocation du brevet²⁵. Le contrôleur ne tient pas compte des titres personnels, ni des essais secrets, ni des utilisations secrètes lorsqu'il se prononce sur la conformité visée aux points iv) et v) du paragraphe 46.

49. L'article 26 de la loi sur les brevets comporte des règles spécifiques applicables au cas où l'opposition serait retenue au motif que l'invention revendiquée a été, à tort, obtenue de l'auteur de l'opposition (voir le point i) du paragraphe 46 ci-dessus). Dans ce cas, le contrôleur peut décider que le brevet devrait être modifié pour être mis au nom de l'auteur de l'opposition. De même, lorsqu'une partie de l'invention décrite dans le mémoire descriptif est, à tort, obtenue de l'auteur de l'opposition, le contrôleur peut décider que le mémoire descriptif sera modifié par exclusion de cette partie dans l'invention.

50. La décision rendue par le contrôleur sur les oppositions avant ou après la délivrance d'un titre peut faire l'objet d'un recours auprès du comité d'appel dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision sauf si ce comité, conformément à son règlement, fixe un autre délai.

Office eurasien des brevets

51. La Convention sur le brevet eurasien comporte des règles d'annulation pour les brevets eurasiens une fois ceux-ci délivrés. Un brevet eurasien peut être annulé à la demande de toute personne autre que le titulaire du brevet, par dépôt d'une opposition dans les six mois suivant

²¹ Article 25.3) de la loi de 1970 sur les brevets.

²² Règle 57 du règlement d'exécution de 2003 sur les brevets.

²³ Règle 58.2) du règlement d'exécution de 2003 sur les brevets.

²⁴ Règle 59 du règlement d'exécution de 2003 sur les brevets.

²⁵ Article 25.4) de la loi de 1970 sur les brevets.

la date de publication de l'information sur la délivrance du brevet eurasiens²⁶. Le délai de dépôt d'une opposition peut ne pas être prolongé²⁷. Le droit de former opposition, perdu en raison de l'expiration du délai, peut ne pas être rétabli²⁸.

52. L'opposition requiert la forme écrite et doit comporter un exposé des motifs; elle suppose le paiement de la taxe prescrite²⁹. L'examen de l'opposition se fait dans un délai de six mois à compter des dates de réception par l'Office eurasiens des brevets (ci-après dénommé "office eurasiens").

53. L'opposition peut être formée pour l'un des motifs ci-après en vue de l'annulation du brevet eurasiens³⁰ :

- i) l'invention ne répond pas aux critères de brevetabilité parce que
 - elle n'est pas nouvelle;
 - elle n'implique pas d'activité inventive;
 - elle n'est pas susceptible d'application industrielle;
 - elle ne constitue pas une invention en soi;
 - elle constitue une solution pour laquelle il ne convient pas de délivrer un brevet eurasiens.

ii) les revendications contiennent des caractéristiques qui ne figuraient pas dans la demande eurasiens initialement déposée.

54. Chacune des conditions ci-dessus constitue un motif d'annulation distinct d'un brevet eurasiens. Toutefois, i) toute indication incorrecte concernant le titulaire du brevet ou l'inventeur dans le brevet eurasiens, ii) le non-respect des exigences établies dans le mémoire descriptif ou dans les dessins et iii) l'omission de satisfaire à l'exigence d'unité d'invention ne constitue pas un motif d'annulation par voie administrative d'un brevet eurasiens³¹.

55. Lorsque l'opposition est formée dans le respect des exigences prescrites³², l'office eurasiens accepte ladite opposition, notifie à son auteur que l'opposition a été acceptée pour examen et invite le titulaire du brevet à répondre à l'opposition dans le délai prescrit par lui-même³³.

²⁶ Règle 53.1) du Règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasiens et règle 1.1) des Rules for Filing and Examining Opposition Against the Grant of a Eurasian Patent on the Basis of Administrative Revocation of a Eurasian Patent (ci-après dénommées "Rules of Opposition Filing and Examination")

²⁷ Règle 37.4) du Règlement sur les brevets.

²⁸ Règle 39.3) du Règlement sur les brevets.

²⁹ Règle 53.5) du Règlement sur les brevets.

³⁰ Règle 53.2) du Règlement sur les brevets et règle 1.8) des Rules of Opposition Filing and Examination.

³¹ Règle 1.8) des Rules of Opposition Filing and Examination.

³² L'opposition doit satisfaire aux conditions mentionnées dans les alinéas 1), 5) et 6) de la règle 53 du Règlement sur les brevets et dans l'article 1^{er} des Rules of Opposition Filing and Examination.

³³ Règle 3.2) des Rules of Opposition Filing and Examination.

56. Le titulaire du brevet soumet à l'office eurasien sa réponse à l'opposition; il soumet des observations écrites contre les revendications de l'auteur de l'opposition et peut apporter des changements ou des modifications au brevet³⁴.

57. L'office eurasien envoie ensuite la réponse ainsi que les changements et modifications soumis par le titulaire du brevet à l'auteur de l'opposition ou, si plusieurs oppositions ont été formées, à tous les auteurs d'opposition. L'office eurasien peut, s'il l'estime nécessaire, inviter l'auteur de l'opposition à soumettre des constatations à propos de la réponse du titulaire du brevet dans le délai prévu dans la communication³⁵.

58. L'examen quant au fond de l'opposition et la décision y relative rendue au nom de l'office eurasien relèvent d'un conseil composé d'au moins trois examinateurs, employés de l'office eurasien, dont au moins deux n'ont pas pris part à la décision de délivrer le brevet eurasien faisant l'objet de l'opposition. Si nécessaire, un expert juridique de l'office eurasien peut faire partie du conseil. Le président du conseil est nommé parmi les examinateurs n'ayant pas pris part à la décision de délivrer le brevet eurasien faisant l'objet de l'opposition.

59. Le conseil examine l'opposition à la lumière des motifs d'annulation énoncés. Bien qu'il n'y soit pas tenu, il peut examiner la validité du brevet pour des motifs autres que ceux figurant dans l'avis³⁶.

60. L'examen quant au fond de l'opposition s'achève par une décision sans audience orale, à moins que les parties ne demandent une telle audience ou que l'office eurasien estime une telle audience préférable.

61. À l'issue de la procédure d'annulation par voie administrative, l'office eurasien peut prendre la décision soit d'annuler le projet eurasien, soit de rejeter l'opposition formée contre la délivrance du projet eurasien, soit d'apporter aux brevets eurasiens des rectifications ou des modifications. Le brevet eurasien ou la partie du brevet eurasien qui a fait l'objet d'une annulation administrative est réputé, dans tous les États contractants, ne pas avoir produit ses effets depuis la date de publication de l'avis de délivrance du brevet eurasien³⁷.

62. La décision concernant l'opposition formée contre la délivrance d'un brevet eurasien est publiée dans le bulletin de l'office eurasien. Si cette décision entraîne la modification du brevet, l'office eurasien publie le nouveau fascicule de brevet eurasien, qui contient la version modifiée de la description, des revendications et des dessins. En cas de recours, aucun acte en rapport avec la mise en œuvre de la décision rendue en ce qui concerne l'opposition, y compris l'inscription des modifications au registre des brevets eurasiens, la publication des informations sur la décision relative à l'opposition dans le bulletin de l'office eurasien, ne peut avoir lieu tant qu'il n'a pas été statué sur le recours.

³⁴ Règle 3.5) des Rules of Opposition Filing and Examination.

³⁵ Règle 3.8) des Rules of Opposition Filing and Examination.

³⁶ Règle 4.4) des Rules of Opposition Filing and Examination.

³⁷ Règle 53.4) du Règlement sur les brevets

63. Un recours contre la décision en question peut être formé par toute partie à l'examen de l'opposition auprès du président de l'office eurasiatique, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi de la décision. Le président de l'office eurasiatique examine le recours et soit ordonne une nouvelle audience auprès du conseil, soit rend une décision définitive sur l'opposition³⁸.

Office européen des brevets (OEB)

64. La Convention sur le brevet européen prévoit une opposition après délivrance du titre. Les brevets européens délivrés par l'OEB peuvent faire l'objet d'une opposition dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets, moyennant paiement de la taxe d'opposition³⁹. Le titulaire du brevet n'est pas habilité à former opposition⁴⁰ bien qu'il puisse demander une limitation de la portée de son brevet conformément à l'article 105a de la Convention sur le brevet européen.

65. L'acte d'opposition doit être déposé par écrit et comporter, notamment, une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que les faits et justification invoqués à l'appui de ces motifs⁴¹.

66. La division d'opposition de l'OEB est compétente pour examiner les oppositions aux brevets européens. Elle se compose de trois examinateurs techniques et, dans certains cas, lorsque la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste⁴².

67. Ainsi que le dispose l'article 100 de la Convention sur le brevet européen, l'opposition ne peut être fondée que sur les motifs suivants : l'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 (inventions brevetables, exceptions à la brevetabilité, nouveauté, divulgations non opposables, activité inventive, application industrielle); l'invention n'est pas divulguée d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter; l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, au-delà du contenu de la demande initiale.

68. Conformément à l'article 101 de la Convention sur le brevet européen, lorsque l'opposition est recevable,⁴³ la division d'opposition examine si au moins l'un des motifs d'opposition visé à l'article 100 s'oppose au maintien du brevet européen. Au cours de l'examen, la division d'opposition invite les parties à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties. En particulier, une fois l'acte d'opposition délivré, celui-ci est transmis au titulaire du brevet qui peut soumettre en réponse des observations ou soumettre des modifications à la description, aux revendications et aux dessins dans un délai imparti par la division

³⁸ Règle 53.8) du Règlement sur les brevets

³⁹ Article 99 de la Convention sur le brevet européen.

⁴⁰ G 9/93 (JO 12/1994,891)

⁴¹ Règle 55 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen.

⁴² Article 19 de la Convention sur le brevet européen.

⁴³ La règle 77 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen énumère les motifs de rejet d'une opposition déclarée non recevable.

d'opposition. Les observations du titulaire du brevet ainsi que les modifications qu'il a soumises sont transmises par l'OEB aux autres parties à la procédure d'opposition, les auteurs de l'opposition ayant la possibilité de répondre dans un délai imparti⁴⁴.

69. Durant l'opposition, il est recouru à la procédure orale à la demande de l'OEB ou à la demande de toute partie à la procédure⁴⁵. La procédure orale a lieu devant la division d'opposition⁴⁶. Elle est en général publique à moins que la division d'opposition n'en décide autrement dans des cas précis⁴⁷.

70. La division d'opposition rend une décision sur la base de toutes les preuves. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante⁴⁸. Lorsque la division d'opposition constate qu'au moins un des motifs d'opposition s'oppose au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. Autrement, elle rejette l'opposition. Si la division d'opposition conclut que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet durant la procédure d'opposition, le brevet (et l'invention à laquelle il renvoie) satisfait aux exigences de la Convention sur le brevet européen, elle décide de maintenir le brevet tel que modifié. Lorsque, après ces modifications, le brevet ne satisfait toujours pas aux exigences de la Convention sur le brevet européen, la division d'opposition révoque le brevet⁴⁹.

71. L'opposition s'applique au brevet européen dans tous les États contractants dans lesquels celui-ci produit ses effets. Les décisions des divisions d'opposition sont susceptibles de recours auprès de la Chambre de recours de l'OEB par toute partie à la procédure pâtissant de la décision rendue⁵⁰.

72. Le recours doit être formé auprès de l'OMPI dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision contestée, et la taxe de recours doit être payée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision⁵¹.

73. Il est possible de déposer une demande de réexamen d'une décision rendue par la Chambre de recours auprès de la Grande Chambre de recours pour les motifs exposés dans l'article 112.a) de la Convention sur le brevet européen.

74. En 2008, 2800 brevets européens délivrés par l'OEB ont fait l'objet d'une opposition (contre 3300 en 2007) et 1980 décisions relatives à des oppositions sont entrées en vigueur (contre 2100 décisions en 2007)⁵². En général, environ 6% des brevets européens délivrés donnent lieu à une opposition. Sur ces 6%, un tiers est révoqué, un tiers maintenu après modification et un tiers maintenu tel qu'il a été délivré initialement (l'opposition est rejetée).

⁴⁴ Règle 57 des dispositions d'application de la cinquième partie de la convention.

⁴⁵ Article 116.1) de la Convention sur le brevet européen.

⁴⁶ Article 19 de la Convention sur le brevet européen.

⁴⁷ Il s'agit des cas "où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés" (article 116 de la Convention sur le brevet européen)

⁴⁸ Article 19 de la Convention sur le brevet européen.

⁴⁹ Article 101 de la Convention sur le brevet européen.

⁵⁰ Article 106 de la Convention sur le brevet européen.

⁵¹ Article 108 de la Convention sur le brevet européen.

⁵² Rapport annuel 2008 de l'OEB.

Le taux d'opposition auprès de l'OEB est constamment plus élevé dans l'échantillon représentatif disponible le plus proche pour le secteur pharmaceutique qu'il ne l'est dans le secteur de la chimie organique et dans les autres secteurs (moyenne d'ensemble de l'OEB)⁵³.

VI. MECANISMES CONNEXES

a) Systèmes de réexamen

75. Dans certains pays, il existe un système de réexamen au lieu d'un système d'opposition. Par exemple, la législation des États-Unis d'Amérique sur les brevets prévoit deux types de mécanisme de réexamen. Le réexamen a pour principal objet d'offrir une instance de discussion autre qu'un tribunal lorsque la validité d'un brevet délivré est mise en cause. Il permet de réexaminer un brevet à la lumière d'un état de la technique nouveau et de modifier ce brevet qui a été délivré par erreur. Les paragraphes ci-dessous décrivent le système de réexamen aux États-Unis d'Amérique.

i) Réexamen au titre des articles 302 à 307 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique

76. La procédure de réexamen est consacrée par les articles 302 à 307 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique (souvent dénommé "réexamen non contradictoire"). Ces dispositions ont été promulguées en 1980 afin de régler plus rapidement, à un coût moindre que par la voie d'une action en justice, les différends portant sur la validité d'un brevet, ce qui permet aux tribunaux de s'en remettre à l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) pour les questions de validité des brevets⁵⁴. La procédure de réexamen permet à toute personne, y compris au titulaire d'un brevet, de déposer une requête en réexamen d'une revendication de brevet en déposant auprès de l'USPTO une requête écrite en réexamen, assortie du paiement de la taxe, de l'état de la technique pertinent et de la manière d'appliquer l'état de la technique aux revendications en jeu. L'identité de la véritable partie intéressée peut demeurer confidentielle dans la mesure où un avocat représentant cette partie peut déposer la requête⁵⁵. L'état de la technique cité par l'auteur de la requête à l'intention de l'USPTO doit comprendre des brevets et de publications imprimées⁵⁶. L'USPTO notifie au titulaire du brevet la requête en réexamen à moins que celui-ci ne soit l'auteur de cette requête.

77. L'USPTO détermine dans un délai de trois mois si la requête soulève une question de fond nouvelle quant à la brevetabilité d'une revendication du brevet en cause et, le cas échéant, une procédure de réexamen est engagée. L'USPTO, lorsqu'il se prononce, ne se limite pas à l'état de la technique soumis par l'auteur de la requête mais peut aussi examiner d'autres brevets et publications imprimées⁵⁷. Par exemple, tout brevet ou toute publication imprimée relevant de l'état de la technique pertinent soumis par un tiers figurant dans le dossier officiel au titre de l'article 301.1) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique (voir

⁵³ Enquête sectorielle dans le domaine pharmaceutique, rapport préliminaire, 28 novembre 2008.

⁵⁴ Voir 145 Cong. Rec. H6929, H6944 (édition journalière du 3 août 1999).

⁵⁵ Syntex Inc. c. Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, 882 F.2d 1570, 1573 (Fed. Cir. 1989).

⁵⁶ Article 302 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique

⁵⁷ Article 303a) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique

le chapitre VI.2)) peut être pris en considération lors de la procédure de réexamen. La décision selon laquelle il n'existe aucune question de fond nouvelle quant à la brevetabilité est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours, par aucune partie⁵⁸.

78. Lorsque l'USPTO donne l'ordre de réexaminer le brevet, le titulaire du brevet se voit accorder un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle la copie de la décision lui a été remise; dans ce délai, il peut déposer une déclaration comprenant toute modification qu'il souhaite proposer. Lorsque le titulaire du brevet dépose une telle déclaration, une copie est remise à l'auteur de la requête. Celui-ci peut soumettre une réponse à la déclaration du titulaire du brevet⁵⁹. Lorsque le titulaire du brevet décide de ne pas déposer de déclaration, l'auteur de la demande peut ne pas déposer d'autres communications durant la procédure.

79. Une fois que les délais impartis pour le dépôt de la déclaration par le titulaire du brevet et pour la réponse par le tiers ayant déposé la requête sont échus, la procédure de réexamen est engagée d'une manière analogue à celle de la procédure d'examen initiale. Dans toute procédure de réexamen, le titulaire du brevet est autorisé à proposer toute modification de son brevet et toute nouvelle revendication afin que son brevet soit différent de l'état de la technique citée, bien que la portée des revendications ne puisse pas être élargie⁶⁰.

80. Une fois que l'USPTO a rendu sa décision, le titulaire du brevet peut faire recours contre toute décision défavorable auprès de la Commission des recours et des collisions en matière de brevets (BPAI). Un autre recours peut être formé auprès de la cour d'appel pour le circuit fédéral ou auprès de la cour du district (pour le district de Columbia)⁶¹.

81. En 2008, 680 requêtes en réexamen non contradictoire ont été déposées auprès de l'USPTO (contre 643 en 2007). Cela correspond à environ 0,43% des brevets délivrés pour une année donnée. En 2008, les requêtes en réexamen concernaient avant tout le domaine électrique (305 requêtes), suivi par le domaine mécanique (237 requêtes). Sur le nombre total de requêtes déposées en 2008, 626 ont abouti à une décision favorable et 40 ont été rejetées⁶².

ii) Réexamen contradictoire

82. Le réexamen contradictoire facultatif est consacré par les articles 311 à 318 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique⁶³. La procédure de réexamen contradictoire a pour principal objet de réduire le coût d'une action en justice auprès des tribunaux de district des États-Unis d'Amérique en offrant aux tiers des possibilités élargies de contester la validité d'un brevet⁶⁴. Les principales différences entre la procédure de réexamen non contradictoire et la procédure de réexamen contradictoire sont les suivantes : premièrement, la requête en réexamen contradictoire ne peut être déposée que par un tiers et non par le titulaire du brevet. Deuxièmement, la procédure contradictoire autorise l'auteur de la requête à pleinement participer à la procédure. Le tiers reçoit tous les documents déposés par le titulaire du brevet

⁵⁸ Article 303c) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique

⁵⁹ Article 304 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique

⁶⁰ Article 305 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

⁶¹ Article 306 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

⁶² Rapport de l'USPTO sur l'exécution du budget et la gestion, année fiscale 2008.

⁶³ Article 311 à 318 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

⁶⁴ 145 Cong. Rec. E1788, à E1789-90

ainsi qu'une copie de toutes les communications de l'office au titulaire du brevet en rapport avec le réexamen contradictoire, et a la possibilité de déposer des observations sur les questions soulevées par le titulaire du brevet ou par l'office. Dans le cadre de la procédure en réexamen non contradictoire, l'auteur de la requête ne peut soumettre des observations que durant un délai précis, à certaines conditions.

83. Le réexamen contradictoire peut avoir lieu à la demande de tout tiers, à tout moment, sur la base de l'état de la technique constitué par des brevets et des publications imprimés⁶⁵. Cette demande doit comprendre l'identité du véritable intéressé dans la requête, le paiement de la taxe fixée, l'état de la technique cité ainsi qu'une déclaration sur la façon dont l'état de la technique devrait être appliqué aux revendications du brevet⁶⁶.

84. Dans les trois mois suivant la présentation de la requête, l'USPTO prend une décision sur la question de savoir si la requête soulève une question de fond nouvelle quant à la brevetabilité d'une revendication du brevet en cours, compte tenu ou non d'autres brevets ou d'autres publications imprimées⁶⁷. La décision selon laquelle aucune question de fond nouvelle quant à la brevetabilité n'a été soulevée est définitive et sans appel⁶⁸.

85. Lorsqu'il s'avère que la requête soulève une question de fond nouvelle quant à la brevetabilité de la revendication du brevet, l'USPTO ordonne un réexamen contradictoire du brevet. Ce réexamen contradictoire est effectué conformément à la procédure d'examen initial en ce sens que le titulaire du brevet est autorisé à proposer des modifications du brevet et à déposer une nouvelle revendication afin de différencier son brevet de l'état de la technique cité même si la portée des revendications ne peut pas être élargie⁶⁹. Tout document déposé par le titulaire du brevet ou par le tiers auteur de la requête en réexamen est communiqué à l'autre partie. L'USPTO met le tiers en copie de toute communication qu'il envoie au titulaire du brevet durant la procédure.

86. Dans le cadre du réexamen contradictoire, le tiers a la possibilité de déposer des observations écrites dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la réponse du titulaire du brevet à l'action formée devant l'office. Chaque fois que le titulaire du brevet dépose une réponse, le tiers a la possibilité de faire des observations. Ces observations peuvent porter sur les questions soulevées par l'USPTO ainsi que sur des questions soulevées par le titulaire du brevet⁷⁰.

87. Toute partie peut faire recours auprès de la Commission des recours et des collisions en matière de brevets contre une décision définitive de l'USPTO qui lui est défavorable. Le titulaire du brevet peut être l'une des parties à un recours formé par un tiers auteur d'une requête et vice versa⁷¹. En outre, le titulaire du brevet a la possibilité d'obtenir la suspension de la procédure en invoquant un point de validité du même brevet après que l'USPTO a ordonné un réexamen contradictoire⁷². Le tiers auteur de la requête est forclo à alléguer

⁶⁵ Article 311.a) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique

⁶⁶ Article 311.b) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique

⁶⁷ Article 312.a) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique

⁶⁸ Article 312.c) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique

⁶⁹ Article 314 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique

⁷⁰ Article 314.b) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique

⁷¹ Article 315 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique

⁷² Article 318 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique

ultérieurement, dans une action civile engagée tout ou en partie, la nullité de toute revendication ayant fait l'objet d'une décision de validité et de brevetabilité sur tout fondement que ce tiers requérant a invoqué ou aurait pu invoquer au cours de la procédure de réexamen contradictoire. La disposition de forclusion n'exclut toutefois pas la possibilité d'alléguer la nullité sur le fondement d'un élément nouvellement découvert de l'état de la technique dont ni le tiers requérant ni l'office des brevets et des marques ne disposait au moment de la procédure de réexamen contradictoire⁷³.

88. En 2008, 168 requêtes en réexamen contradictoire ont été déposées auprès de l'USPTO (contre 126 en 2007). Sur ces 168 requêtes, 142 ont abouti à une décision favorable et 8 ont été rejetées. Ce chiffre correspond à environ 0,10% des brevets délivrés cette année. En 2008, les requêtes en réexamen concernaient avant tout le domaine électrique (67 requêtes) et le domaine mécanique (73 requêtes)⁷⁴.

b) Soumission d'informations par des tiers

i) Principes de base et objectifs

89. Dans les pays où la demande de brevet est publiée avant la délivrance du titre, les tiers sont en mesure d'analyser l'invention revendiquée figurant dans la demande de brevet publiée avant la délivrance du brevet ou le refus de la demande de brevet. Afin d'aider l'examineur chargé de l'examen quant au fond à déterminer la brevetabilité d'une invention revendiquée, les tiers peuvent, dans certains pays, soumettre des informations sur l'état de la technique présentant un intérêt aux fins de la détermination de la brevetabilité. En général, le fait que des informations aient été soumises par des tiers et le contenu de ces informations sont portés à la connaissance du public. Tout comme le système d'opposition avant la délivrance du titre, ce mécanisme a pour objet de renforcer la validité des brevets délivrés en mettant à contribution des tiers ayant une bonne connaissance de l'état de la technique concerné.

90. Ce système de soumission d'observations par des tiers est, toutefois, différent du système d'opposition avant la délivrance du titre à bien des égards, même si la situation varie aussi d'un pays à l'autre. Il s'agit d'une procédure au titre de laquelle le tiers qui a soumis les informations ne peut pas participer à la procédure d'examen ultérieure. La soumission d'informations pertinentes ne déclenche aucune procédure d'examen particulière (bien qu'un examineur puisse tenir compte des informations soumises, s'il le souhaite) et les informations figureront simplement dans le dossier consultable par le public. Dans de nombreux pays, il n'y a pas de délai pour la soumission d'informations pertinentes par les tiers. La soumission anonyme d'informations est parfois autorisée. Cela peut encourager les tiers à soumettre des informations sur l'état de la technique même lorsqu'ils ont des relations d'affaires avec le déposant et ne sont donc pas disposés à divulguer leur identité. En outre, dans certains pays, les motifs de soumission d'informations peuvent être limités par certaines exigences.

91. En théorie, il est possible de mettre en place un tel système au sein d'un office des brevets ne procédant pas à un examen quant au fond. L'information sur l'état de la technique soumise par un tiers est mise à la disposition du public au moment de la publication du brevet et peut être utilisée par toute partie durant la procédure d'annulation engagée après la

⁷³ Article 315.c) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique

⁷⁴ Rapport de l'USPTO sur l'exécution du budget et la gestion, année fiscale 2008.

délivrance du titre. Pour cette raison, dans certains pays, les tiers peuvent aussi soumettre des informations sur l'état de la technique à l'office des brevets à tout moment après la délivrance du titre. Les informations soumises figureront dans le dossier officiel pouvant être consulté par le public.

92. La soumission par des tiers d'informations sur la brevetabilité constitue un moyen simple, peu onéreux (souvent gratuit) et officieux de mettre en cause la validité d'un brevet. Compte tenu du caractère officieux de cette procédure, la personne ayant soumis l'information ne peut pas participer à la procédure d'examen, ni influencer sur cette procédure. La question de savoir si l'information soumise sera pleinement prise en considération durant la procédure d'examen dépend de l'examineur qui procède à l'examen quant au fond et de la partie formant opposition au brevet ou demandant la révocation de ce brevet.

93. Le Groupe de travail du PCT a étudié la possibilité de mettre en place un système d'observations par les tiers dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Le projet de lignes directrices du PCT propose de mettre en place, à l'intention des administrations chargées de l'examen préliminaire international et des offices désignés, un système permettant à des tiers de soumettre des observations sur la nouveauté et l'activité inventive pour janvier 2011 (voir le paragraphe 5 de l'annexe I du document PCT/WG/2/3). À la deuxième session du Groupe de travail du PCT tenue du 4 au 8 mai 2009, plusieurs délégations ont déclaré qu'il était nécessaire de poursuivre les délibérations sur les questions de détail d'un système de soumission d'observations par des tiers, y compris sur la question de savoir si le déposant devrait être habilité à formuler des observations sur celles qui émanent de tiers et sur la nécessité éventuelle de traduire ces observations. Une délégation a déclaré qu'elle souhaitait réserver sa position quant à la proposition de créer un système permettant la soumission par des tiers d'observations, compte tenu des répercussions éventuelles sur son système national d'opposition préalable à la délivrance des titres (voir le paragraphe 58 du document PCT/WG/2/14).

ii) Législations nationales/régionales

94. On trouvera dans les paragraphes ci-dessous des informations sur les mécanismes de soumission d'observations par des tiers prévus par certaines législations nationales/régionales.

Chine

95. La règle 48 du règlement d'exécution de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine dispose que toute personne peut, à compter de la date de publication d'une demande jusqu'à la date d'annonce de la délivrance du brevet, soumettre des observations sur cette demande lorsque celle-ci n'est pas conforme aux dispositions de la loi sur les brevets. Ces observations sont soumises au Département de l'administration des brevets, assorties des motifs de non respect des dispositions.

Japon

96. Les règles 13*bis* et 13*ter* du règlement d'exécution de la loi sur les brevets du Japon disposent que toute personne peut soumettre au Commissaire de l'Office des brevets du Japon (JPO) des informations sur la brevetabilité d'une invention revendiquée dans une demande de brevet ou dans un brevet délivré. Ces informations peuvent être soumises anonymement. Les informations soumises peuvent être consultées par le public. Aucun paiement de taxe n'est exigé au titre de la soumission d'informations.

97. Les tiers peuvent soumettre des informations pour les motifs suivants, preuves écrites à l'appui :

- l'invention revendiquée n'est pas brevetable ou ne répond pas aux exigences de nouveauté, d'activité inventive ou d'application industrielle;
- il y a eu délivrance de doubles brevets ou l'invention revendiquée fait l'objet d'une demande déposée antérieurement mais publiée après la date de dépôt de la demande/du brevet concerné (non-respect des articles 29, 29*bis* ou 39.1) à 4) de la loi sur les brevets du Japon);
- l'exigence de description n'a pas été respectée (non-respect de l'article 36.4) ou 6) (à l'exception de l'alinéa 6)iv)) de la loi sur les brevets du Japon);
- la demande de brevet a été modifiée d'une manière telle que la matière nouvelle va au-delà de la portée de la divulgation au moment de la détermination de la date de dépôt incorporée (non-respect de l'article 17*bis*.2)iii) de la loi japonaise sur les brevets);
- la portée de la traduction en japonais d'une demande déposée dans une autre langue va au-delà de la portée de la demande telle que déposée;
- le brevet a été corrigé d'une manière qui n'est pas conforme à l'article 126.1), *proviso*, 3), 4) ou 5), ou à l'article 134*bis*, *proviso*.

98. Les informations soumises sont notifiées par l'Office des brevets du Japon au déposant intéressé (ou au titulaire du brevet intéressé). Sur demande, il est possible d'obtenir un retour d'information sur la question de savoir si l'information soumise a été utilisée par un examinateur aux fins de l'examen quant au fond ou non.

99. Outre les soumissions sur papier, des informations pertinentes peuvent être soumises en ligne à l'Office des brevets du Japon. En 2007, il y a eu en tout 7487 soumissions, 76% d'entre elles ayant été utilisées par les examinateurs⁷⁵. S'inspirant du Peer Review Prior Art pilot (projet pilote sur l'état de la technique exécuté par des pairs) lancé par l'USPTO (voir ci-dessous), l'Office des brevets du Japon a engagé un Community Patent Review Project (projet d'utilité collective d'examen des brevets) en juin 2008. D'une manière générale, le projet pilote a donné des résultats positifs⁷⁶.

Philippines

100. L'article 47 du Code de la propriété intellectuelle (loi n° 8293 de la République) dispose que, à la suite de la publication d'une demande, toute personne peut présenter par écrit des observations au sujet de la brevetabilité de l'invention. Ces observations sont déposées par écrit et doivent comprendre une déclaration, en anglais ou en tagalog, sur les motifs invoqués⁷⁷. La personne soumettant ces observations ne peut pas prendre part à la procédure

⁷⁵ Rapport annuel de 2008 de l'Office des brevets du Japon.

⁷⁶ Le rapport est disponible à l'adresse suivante :
http://www.peertopatent.org/CPR_Pilot_Report.pdf

⁷⁷ Chapitre VI.11 du manuel de procédure d'examen quant au fond.

engagée auprès de l'office des brevets⁷⁸. La soumission d'observations n'appelle le paiement d'aucune taxe. La procédure d'opposition auprès de l'office des brevets n'étant pas prévue par le Code de la propriété intellectuelle, le système de dépôt d'observations par des tiers est considéré comme un moyen peu onéreux de contester un brevet éventuel⁷⁹.

101. Conformément à l'article 47, les observations sont communiquées au déposant, qui peut y apporter des commentaires. L'office des brevets en prend note et classe ces observations et ces commentaires dans le dossier de la demande correspondante. L'office des brevets n'informe pas le tiers des mesures qu'il peut prendre ultérieurement en réponse à ces observations⁸⁰.

102. Lorsque les observations portent sur l'état de la technique présumée autrement que sous la forme d'un document, par exemple par l'utilisation, elles ne sont prises en considération que si les faits présumés ne sont pas contestés par le déposant (ou le propriétaire) ou ont été établis d'une manière incontestable. Les observations émanant de tiers reçues après la fin de la procédure ne sont pas prises en considération; elles sont simplement classées dans le dossier.

Royaume-Uni

103. L'article 21 de la loi de 1977 sur les brevets dispose que, lorsqu'une demande de brevet a été publiée mais que le brevet n'a pas été délivré, tout tiers peut adresser des observations écrites au contrôleur sur la question de savoir si l'invention est brevetable, en indiquant les raisons de ces observations. Cette personne ne peut devenir partie à aucune procédure engagée auprès du contrôleur en vertu de ladite loi. En d'autres termes, mis à part l'accusé de réception (voir ci-dessous), elle n'a pas le droit d'aborder la question directement avec l'examineur, ni de demander une notification de la décision prise par l'examineur. Les observations peuvent être soumises anonymement. La soumission d'observations n'est subordonnée au paiement d'aucune taxe.

104. La règle 33 du règlement de 2007 sur les brevets prévoit des procédures détaillées pour les observations soumises par des tiers. Le contrôleur doit envoyer au déposant une copie des observations sur la brevetabilité à moins que celles-ci ne dénigrent une personne d'une manière pouvant lui porter atteinte ou qu'elles soient globalement considérées comme encourageant un comportement agressif, immoral ou antisocial. Le contrôleur peut, si nécessaire, envoyer au déposant une copie de tout document mentionné dans les observations. Il est recommandé que toutes observations soient déposées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande a été publiée puisqu'un brevet peut être délivré après ce délai⁸¹. Les observations doivent être faites par écrit et peuvent être déposées sur papier ou par la voie électronique. Elles doivent être accompagnées de preuves chaque fois que cela est possible.

105. L'office accuse réception des observations soumises lorsqu'il a les coordonnées de la personne les ayant soumises. Si ces observations sont présentées avant la délivrance du brevet, l'examineur les prend en considération lorsqu'il se prononce sur la brevetabilité de

⁷⁸

Ibid

⁷⁹

Ibid

⁸⁰

Ibid

⁸¹

<http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-other/p-object/p-observation/p-observation-making.htm>

l'invention concernée. Les observations sont classées dans le dossier officiel, consultable par le public, et une copie en est envoyée au déposant. Même lorsque les observations sont reçues après la délivrance du brevet, elles sont classées dans le dossier et une copie en est envoyée au titulaire du brevet.

États-Unis d'Amérique

106. Conformément à l'article 301 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique, toute personne peut en tout temps citer par écrit à l'USPTO l'état de la technique brevets ou publications imprimées qu'elle considère avoir une influence sur la brevetabilité de toute revendication d'un brevet. Si cette personne explique par écrit la pertinence de l'état de la technique et la manière de l'appliquer à l'une au moins des revendications de brevet, la citation de l'état de la technique et son explication font partie du dossier officiel du brevet. Il est possible de soumettre des informations sur cet état de la technique anonymement (sur demande, l'identité de la personne soumettant ces informations ne figure pas dans le dossier officiel et demeure confidentiel).

107. Conformément à l'article 1.99) du titre 37 du Code des règlements fédéraux, les tiers peuvent soumettre des brevets ou des publications imprimées en rapport avec une demande de brevet publiée en instance. Cette soumission doit se faire dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la demande ou avant l'envoi de l'autorisation, la date antérieure l'emportant. Si les brevets ou publications pertinents ne sont pas en anglais, une traduction en anglais de toutes les parties nécessaires et pertinentes doit être fournie. L'information soumise sera classée dans le dossier de la demande. Une taxe (d'un montant de 180,00 dollars des États-Unis d'Amérique) doit être payée et le nombre de brevets ou publications soumis est limité à 10 au total.

108. La personne qui soumet des informations en adresse une copie au déposant. En l'absence de requête de l'USPTO, le déposant n'a toutefois pas l'obligation, ni la nécessité de répondre à cette soumission. La personne qui soumet l'information ne recevra aucune communication de l'USPTO concernant les documents soumis, sauf si elle a joint une carte postale libellée à ses coordonnées en vue de recevoir un accusé de réception de la part de l'USPTO. La soumission de brevets et de publications concernant des demandes de brevet en instance conformément à l'article 1.99) du titre 37 du Code des règlements fédéraux (CFR) ne peut se faire que sur support papier.

109. En 2007, l'USPTO a engagé un projet pilote intitulé "Peer Reviewed Prior Art Pilot" pour déterminer la mesure dans laquelle la soumission organisée de documents, associée à des observations émanant du public, fournira un état de la technique utile aux examinateurs⁸². À la suite d'une proposition émanant d'un groupe de professionnels universitaires et commerciaux, ce projet pilote étudie une procédure communautaire de collaboration en ligne qui permettra au public de localiser des informations sur un éventuel état de la technique à l'aide d'un site Web consacré à l'évaluation des demandes de brevet par les pairs, mis au point par le Community Patent Review Project de l'Institute for Information Law and Policy

⁸² L'information sur le projet Peer Reviewed Prior Art Pilot est disponible à l'adresse http://www.uspto.gov/patents/init_events/peerpriorartpilotindex.jsp

de la faculté de droit de New York⁸³. Le projet pilote permettra notamment d'étudier si cet examen public mené en collaboration permettrait effectivement d'identifier un état de la technique qui, autrement, aurait pu passer inaperçu lors de la procédure d'examen habituel.

110. La procédure d'examen communautaire des brevets permet au public de soumettre des informations et des commentaires sur l'état de la technique en rapport avec les revendications des demandes de brevet en instance, mises volontairement par des déposants sur le site Web d'évaluation des demandes de brevet par les pairs. À l'issue de la procédure d'examen communautaire, les 10 premières références, assorties de commentaires, sont soumises à l'USPTO pour examen. Le projet pilote est limité aux demandes relevant des domaines de l'architecture d'ordinateur, des réseaux informatiques, de la cryptographie ainsi que de la sécurité et des méthodes commerciales.

111. L'USPTO a récemment évalué l'incidence des contributions du public sur l'amélioration de la qualité des brevets par l'intermédiaire de la procédure d'examen des demandes de brevet par les pairs. Au 1^{er} octobre 2009, des mesures ont été prises par l'office en ce qui concerne 104 demandes pilotes. 21% d'entre elles mentionnaient l'état de la technique communiqué par des tiers dans le cadre de l'évaluation des demandes de brevet par les pairs. Cet état de la technique communiqué par des tiers avait toutefois, pour la moitié, aussi été trouvé indépendamment par les examinateurs⁸⁴.

Office européen des brevets (OEB)

112. Conformément à l'article 115 de la Convention sur le brevet européen, dans les procédures devant l'OEB, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande ou du brevet une fois que la demande de brevet européen a été publiée. Les tiers n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'OEB. La soumission d'observations n'est subordonnée au paiement d'aucune taxe.

113. Ces observations doivent être déposées par écrit, dans une langue officielle de l'OEB, et indiquer les motifs sur lesquels elles sont fondées⁸⁵. Les preuves écrites, notamment les publications soumises à l'appui des arguments invoqués, peuvent être déposées dans n'importe quelle langue. Toutefois, l'OEB peut demander qu'une traduction soit déposée dans l'une de ses langues officielles; autrement, les preuves ne sont pas prises en considération⁸⁶.

114. Les observations faites par un tiers sont communiquées au déposant (ou au titulaire du brevet) qui peut faire des observations à leur sujet⁸⁷. Si elles remettent en cause la brevetabilité de l'invention, en tout ou en partie, elles doivent être prises en considération dans toute procédure en instance devant un département de l'OEB jusqu'à ce que cette procédure soit terminée, c'est-à-dire qu'elles doivent être admises aux fins de la procédure⁸⁸.

⁸³ <http://www.peertopatent.org/>

⁸⁴ <http://www.uspto.gov/web/patents/peerpriorartpilot/p2ppie.pdf>

⁸⁵ Règle 114.1) du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen

⁸⁶ Chapitre VI.3 de la partie E des Directives relatives à l'examen pratique à l'Office européen des brevets.

⁸⁷ Règle 114.2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen

⁸⁸ Chapitre VI.3 de la partie E des Directives relatives à l'examen pratique à l'Office européen des brevets.

Si ces observations portent sur un état de la technique présumé disponible sous une forme autre qu'un document, par exemple l'utilisation, elles ne devraient être prises en considération que si les faits présumés ne sont pas contestés par le déposant (ou le titulaire du brevet) ou sont établis d'une manière incontestable⁸⁹. Les observations reçues une fois la procédure terminée sont simplement classés dans le dossier⁹⁰. Bien que le tiers reçoive un accusé de réception de ces observations, l'OEB ne l'informe pas des mesures ultérieures qu'il prend en réponse à ces observations⁹¹.

[Fin du document]

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*