

Comité permanent du droit des brevets

Dix-huitième session
Genève, 21 – 25 mai 2012

**SYSTÈMES D'OPPOSITION ET AUTRES MÉCANISMES ADMINISTRATIFS
DE RÉVOCATION ET D'INVALIDATION**

Document établi par le Secrétariat

Table des matières

RÉSUMÉ.....	3
I. INTRODUCTION.....	5
II. APERÇU DES SYSTÈMES D'OPPOSITION ET DES MÉCANISMES CONNEXES	6
III. PRINCIPES ET OBJECTIFS.....	10
IV. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL	17
V. EXEMPLES DE PROCÉDURES D'OPPOSITION.....	19
VI. MÉCANISMES CONNEXES	38
A. Systèmes de réexamen.....	38
i) Réexamen non contradictoire au titre des articles 302 à 307 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique	40
ii) Réexamen contradictoire	42
iii) Question de fond nouvelle quant à la brevetabilité	43
iv) Révision contradictoire	44
B. Soumission d'informations par des tiers	45
i) Principes de base et objectifs	45
ii) Législations nationales/régionales	47
C. Mécanismes administratifs de révocation et d'invalidation	55
i) Principes et objectifs	55
ii) Législations nationales ou régionales	56
VII. INTERFONCTIONNEMENT ENTRE LES DIFFÉRENTS MÉCANISMES	61
A. Réformes récentes des systèmes nationaux	61
B. Combinaison de différents mécanismes	65
ANNEXE I : Statistiques en matière d'opposition	
ANNEXE II : Comparaison de différents systèmes d'opposition et de mécanismes connexes	

RÉSUMÉ

1. Conformément à la décision prise par le Comité permanent du droit des brevets (SCP) à sa treizième session tenue du 23 au 27 mars 2009 à Genève, une étude préliminaire sur les systèmes d'opposition aux brevets (document SCP/14/5) a été établie par le Secrétariat. Cette étude contextualisait de façon détaillée divers aspects relatifs aux systèmes d'opposition actuels et ne comprenait pas de conclusions.
2. ~~Lors~~ Conformément à la décision prise par le SCP lors de sa seizième session, tenue du 16 au 20 mai 2011 à Genève, ~~le SCP a prié le Secrétariat de réviser a révisé~~ le document SCP/14/5, ~~en tenant compte des observations formulées et de toute information supplémentaire à communiquer par les États membres. Le présent document, qui fait suite à cette demande, est une version révisée du document SCP/14/5 concernant~~ en portant son attention sur les questions soulevées par les États membres lors des quatorzième, quinzième et seizième sessions du SCP, compte tenu des informations supplémentaires communiquées par les États membres sur leurs systèmes d'opposition. Il a rédigé à cet égard le document SCP/17/9.
3. À sa dix-septième session tenue du 5 au 9 décembre 2011, le SCP a prié le Secrétariat de réviser à nouveau le document SCP/17/9 (Systèmes d'opposition) en tenant compte des commentaires formulés et de toute autre information soumise par les États membres. Le Secrétariat devait notamment prendre en compte les éléments relatifs aux mécanismes administratifs de révocation et d'invalidation ainsi que d'autres procédures semblables qui n'étaient pas abordés dans le document précité. Le présent document, qui fait suite à cette demande, est ainsi soumis à la dix-huitième session du SCP qui se tiendra du 21 au 25 mai 2012.
4. Après une introduction générale, le chapitre II donne un aperçu des systèmes d'opposition, ainsi que d'autres mécanismes administratifs de révocation et d'invalidation liés à ces systèmes, 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.
5. 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 principalement décrits du point de vue de la qualité et de la validité des brevets ainsi que de l'efficacité et de l'efficacité des procédures relatives aux brevets, de telle sorte que les systèmes d'opposition contribuent à la réalisation des objectifs de politique publique de chaque pays.
6. 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 du Traité sur le droit des brevets (PLT) peuvent également être appliquées aux procédures d'opposition.
7. Le chapitre V décrit les lois et pratiques nationales ou régionales de l'Allemagne, de l'Australie, du Brésil, du Costa Rica, du Danemark, de l'Égypte, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la Finlande, du Honduras, de l'Inde, de la Norvège, du Pakistan, du Portugal, de la République de Moldova, de la Suède, de l'Office eurasien des brevets (OEAB) et de l'Office européen des brevets (OEB), ~~et de l'Office eurasiens des brevets (OEAB)~~, en tant qu'exemples concrets de systèmes d'opposition.
8. ~~Enfin, le~~ Le chapitre VI décrit quelques autres mécanismes relatifs aux systèmes d'opposition, à savoir les systèmes de réexamen appliqués en Australie, au Danemark ~~et~~ aux États-Unis d'Amérique d'Amérique et en Norvège, et les mécanismes permettant aux tiers de

formuler des observations proposés en Australie, en Chine, au Danemark, [en Espagne](#), aux États-Unis d'Amérique, en [Fédération de Russie](#), en Finlande, au Japon, au Mexique, [en Norvège](#), au Pakistan, aux Philippines, [en République de Corée](#), au Royaume-Uni et en Slovaquie, [ainsi qu'à l'OEB](#). [Il décrit en outre d'autres mécanismes administratifs de révocation et d'invalidation mis en place par la Chine, le Costa Rica, la Fédération de Russie, le Japon, le Mexique, les Philippines, la République de Corée, le Royaume-Uni et la Slovaquie](#). Bien qu'il ne s'agisse pas de systèmes d'opposition au sens strict, eu égard à 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~~.

9. [Enfin, le chapitre VII contient une analyse comparative des différents systèmes d'opposition et des mécanismes connexes. Il offre ainsi un complément d'information résumé de l'interaction entre les systèmes d'opposition et les mécanismes qui lui sont liés, notamment à la lumière des réformes nationales récemment intervenues dans les systèmes d'opposition, sans toutefois tirer de conclusion particulière. Par ailleurs, on trouvera à l'Annexe II du présent document un tableau comparatif de ces différents mécanismes.](#)

I. INTRODUCTION

10. 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.

11. Le comité a estimé que ces questions ne devaient 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.).

12. Par conséquent, le document SCP/14/5 est une étude préliminaire sur la question des systèmes d'opposition établie par le Secrétariat pour la quatorzième session du SCP, qui s'est tenue du 25 au 29 janvier 2010.

13. Lors de sa seizième session, tenue du 16 au 20 mai 2011 à Genève, le SCP a prié le Secrétariat de réviser ~~l'étude préliminaire sur les systèmes d'opposition (le document SCP/14/5), en tenant compte des observations formulées et de toute information supplémentaire à communiquer par les États membres. Le présent document, qui fait suite à cette demande, est une version révisée du document SCP/14/5 concernant les~~ en portant son attention sur les questions soulevées par les États membres lors des quatorzième, quinzième et seizième sessions du SCP, compte tenu des informations communiquées par les États membres sur leurs systèmes d'opposition¹.

~~12. Le présent document traite~~ SCP/17/9 soumis à la dix-septième session du SCP, tenue du 5 au 11 décembre 2011, traitait principalement des systèmes d'opposition, qui sont considérés comme des procédures inter partes contradictoires assorties de délais introduites auprès de l'office des brevets, 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, et~~ compte ~~des connaissances élargies~~ tenu du ~~public, des mécanismes connexes, 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 dans le chapitre VI.~~

14. ~~Il est néanmoins probable~~ fait que l'expression "système d'opposition" ait ~~très~~ probablement des significations différentes selon les législations nationales ou les différentes langues. ~~Ainsi, outre les informations relatives aux systèmes d'opposition au sens décrit ci-dessus,~~ les États membres ~~ont~~ avaient fourni des informations sur les différentes procédures proposées aux termes de leurs législations nationales y compris, par exemple, les procédures d'annulation ou de révocation introduites auprès d'offices des brevets, d'organes quasi judiciaires et/ou de tribunaux, et les procédures liées à la limitation des brevets délivrés qui ne peuvent être formées que par le titulaire du brevet². Bien que ces procédures visent également à améliorer la qualité des brevets délivrés, elles n'ont pas été incluses dans le présent document SCP/17/9 car l'objectif de cette étude ~~préliminaire est~~ était de décrire les systèmes d'opposition inter partes contradictoires assortis de délais généralement utilisés par des tiers, et les mécanismes connexes, tels que les procédures de réexamen et les mécanismes permettant

¹ En réponse à la circulaire 7992 du 10 juin 2011, des informations ont été communiquées par l'Allemagne, l'Australie, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la Finlande, la Géorgie, le Honduras, le Mexique, le Pakistan, le Portugal, la République de Corée, la République de Moldova, la Slovaquie, la Suède, l'Ukraine et l'Office européen des brevets (OEB).

² Des informations sur ces autres procédures ont été communiquées par le Costa Rica, le Mexique, la République de Corée et la Slovaquie.

aux tiers de formuler des observations introduits auprès des offices des brevets. ~~Les informations communiquées concernant ces~~

15. À sa dix-septième session, le SCP a prié le Secrétariat de réviser le document SCP/17/9 en tenant compte des commentaires formulés et de tout autre renseignement que des États Membres devraient communiquer, notamment les éléments relatifs aux mécanismes administratifs de révocation et d'invalidation ainsi que d'autres procédures semblables qui n'étaient pas abordés dans le document précité.
16. Conformément à cette demande, le présent document contient des informations supplémentaires sur les mécanismes administratifs de révocation ou d'invalidation pouvant être activés auprès des offices des brevets et/ou d'organes quasi judiciaires. Ces mécanismes sont toutefois semblables aux systèmes d'opposition en ce qu'ils constituent des procédures contradictoires permettant de contester la brevetabilité d'une invention, mais ils ne sont généralement pas assortis de délai. Le présent document, qui résume les divers mécanismes disponibles, contient une analyse comparative – sans conclusion – au chapitre VII ainsi que des informations sur les réformes récemment intervenues en droit des brevets. L'annexe I contient des statistiques communiquées par des États membres. L'annexe II propose un tableau comparatif des différents mécanismes disponibles aux niveaux régional, national et international.
17. En outre, toutes les informations communiquées par des membres et observateurs du SCP à propos de ces différents mécanismes sont consultables sur le ~~site Internet du~~ forum électronique du SCP, ~~en vue d'une meilleure compréhension des~~; elles sont très utiles pour mieux comprendre les systèmes nationaux.
18. 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 ET DES MÉCANISMES CONNEXES**

19. De nombreux pays prévoient des mécanismes d'opposition dans leurs systèmes de brevets. Les systèmes d'opposition, au sens strict du terme, 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). Dans certains pays, une opposition peut être formée avant la délivrance d'un brevet pendant un certain délai, immédiatement après la publication de la demande de brevet et avant la phase d'examen, ce qui assimile dans une certaine mesure cette procédure au système de formulation d'observations par les tiers. Il est possible d'associer un système d'opposition avant la délivrance à un système d'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. L'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 une procédure contradictoire engagée devant l'office des brevets et non devant un tribunal.

20. 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 relatifs à 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 tout 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.

21. Dans certains pays, le système d'opposition avant la délivrance est conçu de telle manière que la procédure commence après la publication de la demande de brevet et avant l'examen quant au fond. Une fois publiée la demande de brevet, une opposition peut être formée dans un certain délai prévu par la législation applicable. L'opposant doit indiquer les motifs d'opposition et produire des preuves. Si aucune opposition n'est formée pendant ce délai, l'examen quant au fond est effectué. Si une opposition est formée, le déposant en est informé et il a la possibilité de formuler des observations ou de modifier sa demande dans le délai prescrit. Le résultat de l'opposition est notifié au déposant et à l'opposant.

22. 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, de modifier ou de révoquer le brevet.

23. 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, les exigences de procédure et les exigences quant au fond prévues par la législation applicable concernant les systèmes d'opposition présentent des points communs, mais sont différentes dans le détail. Ces différences portent notamment sur les éléments suivants :

- i) le délai pendant lequel une opposition peut être formée : le délai d'opposition peut commencer immédiatement après la publication de la demande de brevet, une fois effectué l'examen quant au fond ayant abouti à une conclusion positive ou après la délivrance du brevet;
- ii) la qualité pour former une opposition : 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 et du titulaire du brevet) peut former une opposition;
- iii) [les conditions minimales requises pour former une opposition : dans de nombreux pays, le requérant doit produire toutes les preuves sur lesquelles il fonde son opposition. Dans l'un des pays, l'opposition peut être formée s'il est probable que le brevet ne soit pas valable. Sur le plan de l'admissibilité, dans certains pays la demande doit être suffisamment](#)

motivée : le requérant doit produire des documents écrits et d'autres preuves. Dans d'autres pays, en revanche, le droit des brevets ne définit pas de critères d'admissibilité;

iv) la révélation de l'identité du requérant : dans certains pays, l'opposant, qui est la véritable partie intéressée, a la possibilité de ne pas révéler son identité³. Cette démarche peut être destinée à préserver de bonnes relations d'affaires entre l'opposant et le déposant ou le titulaire du brevet;

v) la durée du délai d'opposition : la durée du délai d'opposition varie d'un pays à l'autre. Parmi les pays énumérés au chapitre V, cette durée varie de deux à six mois pour l'opposition avant la délivrance et de six à 12 mois pour l'opposition après la délivrance;

vi) les motifs d'opposition : dans de nombreux pays, les conditions relatives à la nouveauté, à l'activité inventive, à l'application industrielle, au caractère suffisant de la divulgation et à l'ajout de nouvelles matières allant au-delà de l'exposé initial constituent des motifs d'opposition. Le non-respect des conditions relatives aux exclusions de la brevetabilité fait également partie des motifs d'opposition dans de nombreux pays. Certains pays considèrent recevable une opposition formée au motif que le déposant/titulaire du brevet ne peut prétendre à l'obtention d'un brevet, ou pour d'autres motifs ayant trait aux conditions à remplir pour obtenir un brevet. Ces motifs comprennent par exemple le fait que les informations relatives aux demandes étrangères correspondantes n'ont pas été communiquées, que la source ou l'origine géographique du matériel biologique utilisé aux fins de cette invention n'a pas été divulguée, ou que les formalités nécessaires n'ont pas été remplies.

vii) les réexamineurs : la procédure d'opposition peut être conduite par une division des examens ou engagée auprès d'une commission spéciale des oppositions; cette commission peut comporter des examinateurs techniques ou juridiques, ou des juges;

viii) les exigences de la procédure contradictoire : les exigences de forme et de procédure concernant par exemple, la requête, la notification aux parties, les arguments, les preuves, l'audience orale et la décision finale dépendent de la législation applicable, fondée le plus souvent sur le droit de procédure civile de chaque pays;

ix) la taxe d'opposition : dans de nombreux pays, une taxe d'opposition doit être payée;

x) l'effet de l'opposition sur les actions menées devant un tribunal civil : dans certains pays l'opposition entraîne l'irrecevabilité ou a pour effet de suspendre les procédures devant un tribunal civil. Dans d'autres pays, les procédures administrative et civile peuvent être poursuivies indépendamment et en parallèle; et

xi) le délai pour former opposition : dans l'un des pays la décision définitive doit être prise dans le délai d'un an, ce délai pouvant être prolongé de six mois au plus; dans de nombreux autres pays, aucun délai particulier n'est prévu pour rendre une décision administrative définitive.

24. 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 définitives dans les procédures relatives à l'acquisition ou au maintien de droits de propriété

³ En 1999, la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets a statué que le recours à une personne agissant pour le compte d'un tiers ne rendait pas l'opposition irrecevable, sauf si "l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi".
<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g970003fp1.html>

intellectuelle, ainsi que dans les procédures de révocation administrative et les procédures contradictoires, peuvent faire l'objet d'une révision par une autorité judiciaire ou quasi judiciaire.

25. Le nombre de brevets ou de demandes de brevet pour lesquelles des oppositions sont formées n'est pas très élevé⁴. Ainsi, en 2008, 2009 et 2010, le taux d'opposition à l'Office européen des brevets (OEB) était de 5,32%, 4,7% et 5,2%, respectivement. Des informations sur les statistiques relatives aux oppositions dans d'autres pays sont consultables ~~dans~~ l'annexe à l'annexe I du présent document.

26. Plus généralement, le système d'opposition est complété par des mécanismes connexes permettant à des tiers d'intervenir dans la procédure d'examen du brevet avant que celui-ci ne soit accordé ou de contester la délivrance d'un brevet après celle-ci. Ces mécanismes ressemblent à un système d'opposition mais peuvent en différer par certains aspects de l'opposition au sens strict. On distingue trois types de mécanismes connexes :

- i) les observations communiquées par des tiers : de nombreux systèmes de brevets permettent à de tierces parties de communiquer des documents relatifs à l'état de la technique ou d'autres renseignements connexes, notamment des commentaires et des observations, au cours de la procédure d'examen du brevet. On considère que ces informations communiquées par des tiers avant la délivrance contribuent à améliorer la qualité des brevets dans la mesure où elles aident l'examineur en lui fournissant des informations sur l'état de la technique, par exemple sous forme de demande de brevet publiée ou d'autres imprimés éventuellement pertinents. La communication d'observations par un tiers ne déclenche pas de procédure de révision particulière, mais dans la plupart des pays ces observations sont mises à la disposition du public et sont jointes au dossier. Dans certains pays, des mécanismes supplémentaires sont disponibles en plus des observations communiquées par des tiers. Ainsi, aux États-Unis d'Amérique, il est possible d'introduire une contestation et de contribuer à l'examen du brevet dans le cadre d'un projet pilote d'évaluation des demandes de brevet par les pairs, et d'introduire une contestation à l'encontre d'une demande de brevet publiée. Les observations communiquées par des tiers se distinguent du système d'opposition par le fait qu'elles ne déclenchent pas de procédure de révision, qu'elles sont généralement liées à des documents concernant l'état de la technique, et que le tiers les ayant communiquées ne devient pas partie à la procédure (procédure non contradictoire);
- ii) le réexamen : dans certains pays, les procédures de réexamen permettent à des tiers de demander, après la délivrance d'un brevet, un réexamen de celui-ci à la lumière de nouveaux documents concernant l'état de la technique. D'une manière générale, la principale différence entre le réexamen et un système d'opposition après la délivrance d'un brevet tient au fait que l'opposition après la délivrance ne peut être formée que dans un délai particulier, tandis que le réexamen peut être demandé tout au long de la durée de vie du brevet. Le réexamen peut être mené selon une procédure non contradictoire, c'est-à-dire essentiellement sans la participation du requérant, ou selon une procédure contradictoire qui associe davantage les parties respectives. Un réexamen non contradictoire ressemble souvent à un nouvel examen mené sur le fond, au niveau administratif, en s'appuyant sur les documents concernant l'état de la technique qui ont été fournis par le requérant. Le réexamen contradictoire, quant à lui, ressemble dans certains autres pays aux mécanismes administratifs de révocation ou d'invalidation, au sens où les deux procédures prévoient un examen sur un large éventail de questions de fond, mais la procédure contradictoire permet en outre à des tiers de contester un brevet devant une instance administrative. Cela étant, la procédure de réexamen contradictoire

⁴

Toutefois, selon les statistiques communiquées par certains États membres, il est arrivé que la proportion des demandes/brevets ~~concernant~~ pour lesquels des oppositions ont été formées soit élevée (voir les informations communiquées par le Pakistan dans l'annexe du présent document).

est généralement menée comme un second examen par l'office des brevets lui-même, plutôt que comme une révision administrative complète effectuée selon une procédure contradictoire par une chambre spécialisée. Par ailleurs, dans l'un des pays, le réexamen contradictoire est limité à des motifs de nouveauté et d'activité inventive. Dans certains pays, les mécanismes de réexamen contradictoire complètent le système d'opposition lorsque le délai d'opposition est échu;

iii) la révocation et l'invalidation administratives : certains pays prévoient des mécanismes administratifs de révocation et d'invalidation après la délivrance d'un brevet. Ces mécanismes ne sont pas soumis à un délai et dans certains pays ils peuvent même être activés après l'échéance du brevet. Ils offrent aux tiers les mêmes possibilités de contester un brevet selon une procédure contradictoire mais pour des motifs administratifs et non judiciaires. Ainsi le Japon permet de former un recours administratif en révocation, qui est appelé "action en nullité". Les mécanismes de révision administrative peuvent compléter un système d'observations communiquées par des tiers ou un système d'opposition avant la délivrance d'un brevet. C'est notamment le cas dans certains pays d'Asie, par exemple la Chine, le Japon, les Philippines et la République de Corée, mais aussi au Costa Rica. En général, la révision administrative est menée par une chambre spécialisée qui examine certains motifs de nullité. C'est pourquoi ces mécanismes sont parfois nommés "recours administratifs en révocation". De plus, il est possible dans la plupart des pays de former un recours contre la décision rendue à l'issue de la révision administrative; ce recours est généralement formé auprès d'un tribunal, qui dans certains pays peut être spécialisé dans les brevets.

III. PRINCIPES ET OBJECTIFS

27. Le système des brevets vise à promouvoir l'innovation, la diffusion et le transfert de technologie 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 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 satisfaire les intérêts du grand public obtiennent la protection par brevet.

28. 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, étant donné que la procédure d'examen d'un brevet est menée de façon essentiellement non contradictoire, 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 dans un pays donné, car l'élément de l'état de la technique peut être publié dans une langue inhabituelle ou dans une revue isolée. Par ailleurs, dans certains pays, seul un examen de forme est pratiqué. 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 administratif supplémentaire 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 concernée⁵, 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 rapidement les brevets non valables. Cette possibilité de rectifier les brevets non valables à un stade précoce est également avantageuse pour un titulaire de brevet car ce dernier peut avoir davantage confiance en la validité de son brevet. De cette façon, un brevet d'invention maintenu à la suite d'une procédure d'opposition sera jugé hautement crédible en termes de nouveauté, d'activité inventive et concernant d'autres exigences prévues par la loi sur les brevets.

29. En comparaison avec le processus de révision mené devant un tribunal, le système d'opposition [présente et les mécanismes administratifs connexes présentent](#) plusieurs avantages :

- i) la procédure d'opposition, qui est un processus administratif, est généralement plus simple, plus rapide⁶ 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 élargies du public; [en outre, dans certains pays, l'instance chargée de la révision peut aussi prendre en considération des éléments de preuve qui n'ont pas été fournis par les parties;](#)
- 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;
- iv) [à la différence des procédures judiciaires prévues dans certains pays, l'organisme administratif qui examine l'opposition permet au déposant ou au titulaire du brevet de restreindre ou de modifier les revendications afin d'éviter le refus ou la révocation de la demande de brevet ou du brevet;](#)
- v) [on considère qu'une procédure menée devant une commission d'opposition est moins susceptible de porter préjudice aux relations entretenues par les parties qu'une procédure judiciaire de révocation; or les parties peuvent être partenaires dans d'autres projets de recherche et développement. Ainsi, dans certains pays une tierce partie peut s'opposer de manière anonyme à la délivrance d'un brevet, ou la procédure de communication d'observations par le tiers peut être essentiellement écrite ou menée d'office.](#)

⁵ Les tiers peuvent notamment être des concurrents du déposant ou du titulaire du brevet disposant d'une bonne connaissance du domaine technique concerné et ayant un intérêt commercial à éliminer des brevets déficients.

⁶ Une étude relative à l'OEB révèle que la durée de la procédure d'opposition, depuis le dépôt de l'opposition jusqu'au prononcé de la décision par la division d'opposition, est d'environ 1,9 an en moyenne (voir D. Harhoff, K. Hoisl, B. Reichl, et B. Van Pottelsberghe, Patent Validation at the Country Level – The Role of Fees and Translation Costs, Research Policy, Elsevier, 2009, vol. 38.9). Une autre étude montre néanmoins que, dans certains domaines techniques, la durée médiane de l'opposition et de l'appel à l'OEB peut être estimée à environ 3,07 ans en moyenne (voir S. J. Graham *et al.*, Patent Control: A Comparison of U.S. Patent Reexamination and the European Patent Oppositions, août 2002).

30. 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 aux critères de brevetabilité, ces systèmes visent également un autre but important, qui est de maintenir l'information dans le domaine public⁷. Bien que des procédures de révocation soient disponibles, la délivrance de brevets de qualité insatisfaisante peut avoir un effet restrictif sur le 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.

31. Du point de vue de la politique d'innovation, un système de brevets ne peut avoir d'effets positifs que grâce à des brevets valides respectant toutes les exigences de la législation applicable. Les procédures d'opposition aux brevets, ainsi que les autres procédures de révocation prévues par la législation nationale, peuvent être considérées comme l'un des outils disponibles dans le cadre des systèmes de brevet favorisant la délivrance de brevets valides. C'est en suivant les objectifs généraux du système de brevet et en veillant à l'intérêt des différentes parties prenantes, comme les pouvoirs publics, l'industrie, les milieux universitaires, les titulaires de brevet et les tiers, que les brevets ne sont délivrés qu'en faveur de véritables inventions qui remplissent toutes les conditions prévues par la législation applicable. Si les motifs d'opposition varient d'un pays à l'autre, les motifs les plus courants prévus par les législations nationales, tels que l'absence de nouveauté, d'activité inventive ou de possibilité d'application industrielle et le non-respect de l'exigence de divulgation suffisante, sont des motifs fréquemment invoqués par les examinateurs pour rejeter les demandes de brevet. En assurant la crédibilité et la validité des brevets, les mécanismes d'opposition, tout comme les procédures de révocation, réduisent le problème des coûts pouvant être créés par des brevets de qualité non satisfaisante⁸. Les droits conférés par des brevets qui respectent toutes les exigences prescrites par la législation peuvent être sanctionnés par une action devant les tribunaux et concédés sous licence à d'autres personnes. Dans le même temps, ces brevets sont d'une grande utilité pour le public et permettent d'éclaircir dans quelle mesure des tiers peuvent recourir à l'invention protégée sans lui porter atteinte.

32. Afin de mettre en place une procédure d'opposition, l'administration (l'office des brevets) doit disposer de ressources pertinentes, telles que des examinateurs possédant les compétences techniques voulues ou des fonctionnaires chargés de mener à bien les procédures d'opposition⁹. Cela pourrait être pertinent notamment pour les offices des pays en développement susceptibles de rencontrer des difficultés en termes de recrutement de personnel technique qualifié et de disposer d'un accès plus limité aux documents sur l'état de la technique pour mener un examen quant au fond¹⁰. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les procédures d'opposition sont étroitement liées aux procédures de délivrance de brevets. Un examen quant au fond de haute qualité nécessitant des ressources humaines et financières,

⁷ 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.

⁸ Outre un coût social élevé, les brevets non valides génèrent des coûts pour leurs titulaires lorsque ces derniers se voient dans l'obligation d'engager des frais de justice dans le cadre de litiges mettant en cause la validité de leurs brevets.

⁹ 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. Par exemple, tandis que le Bureau de la propriété intellectuelle de Singapour ne prévoit pas de procédure d'opposition, des accords de coopération conclus avec d'autres offices des brevets, tels que l'Office autrichien des brevets, IP Australia, l'Office danois des brevets et des marques et l'Office hongrois des brevets, lui permettent de sous-traiter les travaux de recherche et d'examen relatifs aux demandes de brevet, ainsi que le réexamen des brevets à l'initiative du service des brevets ou de toute personne habilitée à révoquer un brevet.

¹⁰ Différents projets sont mis en œuvre par l'OMPI pour améliorer l'accès des pays en développement aux bases de données sur l'état de la technique. Ces initiatives sont décrites dans les documents SCP/13/5 et SCP/14/3.

il apparaît que les systèmes d'opposition sont utilisés dans les procédures nationales/régionales de délivrance de brevets, soit comme un mécanisme supplémentaire dans le cadre de l'examen quant au fond effectué par les examinateurs, soit comme un mécanisme d'examen complémentaire. En suivant la première approche, les examinateurs sont d'abord chargés de mener un examen quant au fond, et seulement lorsqu'ils rendent une décision favorable, le public a la possibilité de compléter l'examen juste avant ou après la délivrance du brevet. Selon la seconde approche, le grand public joue un rôle complémentaire en examinant les demandes de brevet, ce qui revient à "examiner" les demandes de brevet publiées qui n'ont pas encore été vues par les examinateurs. Concernant ce dernier cas, une étude soutient que ces procédures permettent l'opposition à un brevet au mauvais moment, car les seules informations disponibles aux tiers à ce stade précoce sont contenues dans le mémoire descriptif tel qu'il a été déposé¹¹. Cependant, différentes approches sont possibles en fonction des ressources disponibles dans le secteur de l'examen des brevets et dans le grand public, ainsi qu'en fonction de la répartition des tâches entre les différents "agents" afin de fournir un mécanisme d'examen/de révision optimal. [Il a été recommandé que les pays ne disposant pas de procédure d'examen sur le fond informent le public de la possibilité, pour un tiers, de communiquer des informations en l'absence de procédure d'opposition](#)¹². Par conséquent, on considère qu'il est important que la législation sur les brevets de chaque pays autorise différents mécanismes permettant la détection et la mise en cause de la délivrance de brevets invalides à un stade précoce de la procédure de délivrance de brevets, en tenant compte des ressources disponibles.

33. Dans la plupart des pays, l'opposition est subordonnée au paiement d'une taxe. Néanmoins, d'une manière générale, cette taxe n'est pas significative eu égard aux coûts liés aux litiges relatifs aux brevets¹³. Les taxes perçues au titre des oppositions sont fixées par les offices des brevets nationaux et correspondent généralement aux coûts marginaux supportés par les offices des brevets pour l'examen des demandes ou des brevets faisant l'objet d'une opposition. Les pays sont libres de proposer gratuitement ces procédures ou de fournir différentes options aux opposants, par exemple aux personnes physiques ou aux petites et moyennes entreprises, s'ils le souhaitent. Tandis qu'à l'échelle nationale, des procédures payantes peuvent être adoptées par les offices des brevets, il est très probable que les opposants doivent supporter le coût du recrutement de conseillers professionnels pour les aider à préparer et à former l'opposition. La taxe correspondant au recrutement de conseillers est particulièrement pertinente lorsque l'opposant est un ressortissant ou un résident d'un autre pays et que, par conséquent, conformément à la législation nationale, il peut se voir dans l'obligation de recruter un conseiller local pour former l'opposition¹⁴.

34. L'un des principaux risques associés à la création d'une procédure d'opposition tient au fait que cela pourrait retarder 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) répond à chaque opposant et défend son invention. Étant donné que toute personne peut former une opposition, de

¹¹ Jakkrit Kuanpoth, Appropriate Patent Rules in the Developing Country – Some Deliberations Based on Thai Legislation, *Journal of Intellectual Property Rights*, vol. 13, septembre 2001, 447-455.

¹² [AIPPI, Yearbook 1991/I, pages 291-294.](#)

¹³ Par exemple, le coût des litiges relatifs aux brevets en Allemagne a été estimé à environ 50 000 euros en première instance et à 90 000 euros en seconde instance (voir Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Améliorer le système de brevet en Europe, Bruxelles, 3.4.2007, COM(2007)). La taxe demandée pour former une opposition en Allemagne auprès du DPMA est de 200 euros.

¹⁴ L'article 2.3) de la Convention de Paris (et l'article 3.2) de l'Accord sur les ADPIC en référence à la Convention de Paris) autorise une certaine discrimination à l'égard des ressortissants d'autres pays y compris concernant l'exigence selon laquelle les ressortissants étrangers doivent nommer un agent local.

nombreuses oppositions peuvent être formées dans les cas complexes¹⁵. 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. Néanmoins, l'opposition avant la délivrance introduit un délai supplémentaire au cours duquel toutes les demandes sont en instance auprès de l'office des brevets avant la délivrance des brevets. Dans la pratique, seul un petit nombre de demandes fait l'objet d'une opposition¹⁶. Il s'ensuit un retard inévitable dans la délivrance de brevets par l'office, bien que ce soit en général l'affaire de plusieurs mois, y compris pour les demandes qui n'ont pas fait l'objet d'une opposition pendant la période prévue pour former des oppositions. Dans un système d'opposition après la délivrance, le délai ne sera applicable en principe qu'aux brevets faisant l'objet d'une opposition, cela n'ayant aucune conséquence pour les brevets qui ne font pas l'objet d'une opposition. Toutefois, 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 contesté peut être incertaine¹⁷. Un des autres effets possibles de l'opposition après la délivrance est que les brevets visés ne soient pas considérés comme ayant une haute valeur commerciale, étant donné que les titulaires potentiels de licence peuvent hésiter à conclure un accord en raison de l'incertitude concernant la validité du brevet pendant le délai d'opposition¹⁸. 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 retarder la procédure de délivrance, introduire une période d'incertitude concernant la force exécutoire des brevets contestés et mettre en suspens les contrats de licences. [À titre de comparaison, des chercheurs ont constaté qu'en Australie, le délai de traitement d'une opposition avant la délivrance du brevet est souvent de plus d'un an; il se rapproche ainsi des délais de traitement des oppositions après la délivrance](#)¹⁹.

35. La publication des informations pertinentes, [par exemple la publication de la demande de brevet 18 mois après la date de dépôt \(ou la date de priorité\) et/ou la publication du brevet délivré](#), est une condition préalable aux procédures d'opposition avant et après la délivrance. Cependant, l'étendue des informations publiées aux fins de l'opposition peut varier d'un pays à l'autre²⁰. Ainsi, dans certains pays, sont publiées toutes les informations contenues dans les

¹⁵ 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).

¹⁶ Les statistiques communiquées par les États membres semblent confirmer cette conclusion. Voir l'annexe du présent document.

¹⁷ Par ailleurs, certaines lois sur les brevets autorisent le contrevenant présumé à intervenir dans la procédure d'opposition en réponse à la requête du titulaire du brevet contesté afin de cesser la contrefaçon présumée.

¹⁸ Cela pourrait notamment être le cas des inventions dans certains domaines techniques plus susceptibles d'être contestées que celles protégées par des brevets dans d'autres domaines. Par ailleurs, la possibilité pour les brevets d'être contestés par des tiers, si un tel mécanisme est prévu par la législation applicable, pourrait probablement être prise en compte par les titulaires de brevets potentiels dans leur décision.

¹⁹ [Voir K. Weatherall, F. Rotstein, Ch. Dent, et A. Christie, Patent Oppositions in Australia: The Facts, UNSW Law Journal, Volume 34\(1\), 2011, p. 106 \(s'agissant de l'Australie, le délai moyen de traitement était de 2,4 ans et le délai médian de 1,8 an\).](#)

²⁰ Conformément à l'article 12 de la Convention de Paris, alors que chaque pays de l'Union a l'obligation d'établir un service spécial de la propriété industrielle pour la communication au public, entre autres, des brevets, seule la publication de renseignements essentiels, tels que les noms des

demandes de brevet, y compris la description détaillée des inventions, tandis que dans d'autres, seules les données bibliographiques²¹ le sont. Cependant, il convient de noter que, même dans les pays où seules les données bibliographiques sont publiées, les offices des brevets mettent à la disposition du public l'intégralité du contenu des demandes de brevet ou des brevets soumis à une inspection, et autorisent l'accès des tiers à l'intégralité des demandes ou des brevets lors d'une procédure d'opposition avant ou après la délivrance²². En outre, la simplification de l'accès aux informations sur l'état de la technique par les tiers leur permettra d'étayer plus facilement leur opposition.

36. Même dans le cas où un tiers, la plupart du temps un concurrent, a accès aux informations pertinentes et dispose de preuves potentiellement suffisantes pour former une opposition visant à empêcher la délivrance d'un brevet ou à révoquer un brevet, il n'est pas nécessairement en mesure de former une opposition pour protéger ses intérêts commerciaux. Par exemple, un brevet peut être dénué d'intérêt de telle sorte qu'il soit facile de s'en inspirer pour concevoir un produit. En outre, tous les brevets délivrés ne rencontrent pas nécessairement un succès commercial, et ne vont donc pas forcément faire l'objet d'une opposition de la part de concurrents. Le système d'opposition ne constitue que l'un des différents mécanismes aidant l'administration chargée des brevets à remplir les objectifs de politique publique. Un système d'opposition efficace peut être conçu uniquement en lien avec les procédures de délivrance de brevet et les autres mécanismes de révocation dans un pays donné.

~~32. Les modifications apportées au système d'opposition japonais ces 15 dernières années sont intéressantes du point de vue politique. Avant 1996, 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 brevets²³, en 1996, 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. L'opposition après la délivrance peut être formée par toute personne dans un délai de six mois à compter de la publication du bulletin contenant le 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 telle manière que l'office des brevets examine sa décision préalable en fonction des éléments fournis~~

[Suite de la note de la page précédente]

titulaires des brevets délivrés, ainsi qu'une brève désignation des inventions brevetées, est prescrite. Ainsi, la Convention de Paris ne précise pas de quelle manière les brevets doivent être "communiqués au public".

²¹ Il s'agit notamment des éléments suivants : nom et adresse du déposant, de l'inventeur et de l'agent de brevets; titre de l'invention; date de dépôt de la demande; date, lieu et numéro de série d'une demande antérieure dont la priorité est revendiquée.

²² Dans le cadre du programme de modernisation des institutions de propriété intellectuelle, l'OMPI a aidé les offices nationaux de propriété intellectuelle à mettre leurs bases de données à la disposition du public en numérisant les documents sur papier.

²³ ~~Concernant l'Initiative visant à supprimer les entraves structurelles (SII) négociée par les États-Unis d'Amérique et le Japon à la fin des années 80, les États-Unis d'Amérique ont soutenu qu'un nombre important d'oppositions avant la délivrance formées par des entreprises japonaises concernant des demandes de brevet déposées par des entreprises américaines a retardé à dessein la délivrance de brevets au profit d'inventions américaines et, par conséquent, injustement profité à l'industrie japonaise. Le Japon a répondu que son système d'opposition n'avait pas retardé le processus de délivrance de brevets, étant donné que, sur un nombre réduit de procédures d'opposition, les cas dans lesquels plusieurs oppositions avaient été formées concernant une même demande étaient exceptionnels.~~

par l'opposant et, le cas échéant, de la réponse fournie par le titulaire du brevet²⁴. Par ailleurs, 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 affaires séparées. 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 brevets²⁵.

33. 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 toute personne de déposer un recours. Afin de conserver une solution plus simple et moins coûteuse pour faciliter 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 brevet²⁶.

34. 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 brevet²⁷.

35. Bien qu'il puisse être prématuré de tirer des conclusions à partir des modifications apportées aux systèmes japonais et chinois, opérées dans le contexte spécifique de ces deux pays, 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

²⁴ — Goto A, Motohashi K., *Construction of a Japanese Patent Database and a First Look at Japanese Patenting Activities*, *Research Policy* 2007; 36:1431-42. Les auteurs concluent que le passage d'un système d'opposition avant la délivrance à un système d'opposition après la délivrance a conduit l'office japonais des brevets à accélérer la délivrance de brevets et que tous les brevets en instance avant 1996 ont été traités au cours de cette année.

²⁵ — *Fujitsu contre Texas Instruments*, 1998(O), n° 364, Cour suprême, 11 avril 2000

²⁶ — Si à l'heure actuelle, très peu d'études ont conclu de façon probante au renforcement de l'innovation au Japon par les systèmes d'opposition, un rapport sur les brevets et les incitations à innover au Japon et aux États-Unis d'Amérique suggère qu'en comparaison avec le système américain, qui applique le principe du premier inventeur (bientôt remplacé), le système japonais, qui consacre le principe du premier déposant, place davantage d'informations plus tôt dans le domaine public et autorise plus tôt le dépôt d'une demande de brevet dans le processus d'innovation et que la possibilité d'une opposition avant la délivrance favorise davantage le contrôle précoce des demandes de brevet des concurrents. (Voir Wesley Cohen *et al.*, *R&D and Spillover, Patents and the Incentives to Innovate in Japan and the United States*, *Research Policy*, 31 (2002))

²⁷ — 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.

~~plusieurs mécanismes d'examen dans un système national des brevets, un mécanisme supplémentaire devrait avoir des avantages supplémentaires et non 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.~~

37. Si, à la lumière des paragraphes précédents, les systèmes d'opposition nationaux/régionaux divergent, les éléments susceptibles de favoriser un environnement propice à un système d'opposition efficace sont notamment :

- i) un accès facilité aux demandes de brevet et aux brevets ouverts aux oppositions;
- ii) un accès facilité aux informations sur l'état de la technique;
- iii) la disponibilité de ressources humaines capables de mener des procédures d'opposition;
- iv) un calendrier raisonnable pour les oppositions tenant compte des intérêts des déposants/titulaires de brevet et des tiers de façon équilibrée;
- v) des formalités et des procédures raisonnables permettant un déroulement efficace des procédures d'opposition; par exemple :
 - le déroulement de procédures contradictoires comportant des étapes écrites ou orales adéquates;
 - une réglementation régissant la production de preuves et d'arguments à l'appui de l'opposition;
 - la composition de l'instance chargée d'examiner l'opposition, qui tient compte des objectifs politiques du système d'opposition;
- vi) des motifs d'opposition favorisant la qualité du système de brevets et un climat de sécurité juridique;
- vii) des mécanismes de taxes ~~appropriés;~~ et
- viii) une réglementation des interactions entre les procédures d'opposition et les procédures judiciaires.

IV. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL

38. Aucun traité international ne régleme 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)

39. 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.”

40. 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* [contradictoires](#), 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.

41. 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)

42. 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.

43. 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”.

44. 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* [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* [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* [contradictoire](#). En d’autres termes, une *Partie* [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* [contradictoire](#).

45. 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* contradictoire, 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 PROCÉDURES D'OPPOSITION

46. 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 le faire, 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 quant 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) révélation de l'identité du requérant; iv) délai de dépôt d'une opposition; v) motifs d'opposition; vi) exigences de la procédure contradictoire, telles que requête, notification aux parties, arguments, preuves, audience orale, décision finale, etc.; et vii) 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. Dans certains pays, les systèmes d'opposition portent un nom différent; ainsi, le Brésil parle de procédures administratives en nullité. Néanmoins, dans le présent document, les procédures contradictoires soumises à un délai qui permettent de contester des brevets sont appelées "systèmes d'opposition".

AUSTRALIE

47. L'Australie prévoit un système d'opposition avant la délivrance concernant les demandes de brevet ordinaire²⁸, dans le cadre duquel toute personne peut contester la délivrance d'un brevet dans les trois mois suivant la publication de l'acceptation de la demande²⁹ dans le Journal Officiel des brevets.

48. Conformément à l'article 59 de la loi sur les brevets, le ministre ou toute autre personne habilitée peut, conformément au règlement d'exécution, s'opposer à la délivrance d'un brevet ordinaire exclusivement pour l'un ou plusieurs des motifs suivants :

- i) la personne désignée a) n'a pas droit à la délivrance d'un brevet pour l'invention; ou b) a droit à la délivrance un brevet pour l'invention en question, mais seulement en lien avec une autre personne;
- ii) l'invention n'est pas brevetable;

²⁸ Il existe deux types de brevets en Australie, les brevets "ordinaires" et les brevets "d'innovation" (comparables à un modèle d'utilité). Les oppositions aux brevets d'innovation ne peuvent être formées qu'une fois le brevet délivré puis certifié. Pour de plus amples informations sur les brevets d'innovation, voir la communication de l'Australie disponible sur le site Internet du forum électronique du SCP à l'adresse suivante (en anglais) : http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_17/opposition/australia.pdf.

²⁹ L'article 49.1) de la loi sur les brevets prévoit, sous réserve des dispositions de l'article 50, que le commissaire doit accepter la requête de brevet et le mémoire descriptif complet correspondant à une demande de brevet ordinaire : a) s'il considère que l'invention répond aux critères énoncés au paragraphe 18.1)b), à savoir la nouveauté et l'activité inventive, et b) s'il considère que i) il n'existe pas de motif licite d'objection (autre qu'un motif mentionné au paragraphe 18.1).b)) à la demande et au mémoire; ou ii) tout motif d'objection de ce type a été supprimé.

iii) le mémoire descriptif déposé pour la demande complète n'est pas conforme aux dispositions de l'article 40.2) ou 3)³⁰.

49. Conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi sur les brevets, l'opposition est entendue par le commissaire, qui doit statuer sur la question conformément au règlement d'exécution. Le commissaire doit permettre au déposant et à l'opposant, de manière appropriée aux circonstances, de se faire entendre avant de statuer sur l'affaire. En statuant sur l'affaire, le commissaire peut tenir compte de tout motif pour lequel il peut être fait opposition à la délivrance d'un brevet ordinaire invoqué ou non par l'opposant. Le déposant et tout opposant peuvent former un recours contre les décisions rendues par le commissaire en vertu du présent article auprès du Tribunal fédéral. Les oppositions peuvent également être formées concernant des questions de procédure telles que :

i) les modifications : conformément à l'article 104.4) de la loi sur les brevets, toute personne peut contester l'autorisation d'une modification. L'article 102 de la loi sur les brevets prévoit que la modification d'un mémoire descriptif complet n'est pas admissible lorsque la modification revendiquée dans le mémoire descriptif concerne des éléments qui n'ont pas été décrits en substance dans le mémoire descriptif déposé;

ii) les prorogations de délai : conformément à l'article 223.6) de la loi sur les brevets, toute personne peut contester l'obtention d'une prorogation de délai;

iii) la prolongation de la durée de validité d'un brevet pharmaceutique : conformément à l'article 70 de la loi sur les brevets, toute personne peut contester l'octroi d'une prolongation de la durée de validité en application de l'article 75, mais uniquement au motif que les conditions énoncées à l'article 70 (qui définit les matières pouvant obtenir une prolongation de durée) ou à l'article 71 (concernant les modalités et les délais d'une demande) ne sont pas réunies;

iv) la modification de l'inscription au registre ou du brevet : conformément à la règle 10.7.4) du règlement sur les brevets de 1991, toute personne peut contester l'apport d'une modification de l'inscription au registre;

v) la concession d'une licence d'exploitation d'une invention : conformément à la règle 22.21.4) du règlement sur les brevets de 1991, toute personne recevant une copie d'une demande de licence peut contester la concession de ladite licence.

50. Selon les données communiquées par l'office australien des brevets, 130 oppositions ont été formées sur les 27 594 demandes déposées³¹ au cours de la période 2006-2007, 109 sur les 27 979 demandes déposées en 2007-2008, 167 sur les 26 259 demandes déposées en 2008-2009, 120 sur les 25 443 demandes déposées en 2009-2010 et 143 sur les 26 473 demandes déposées en 2010-2011.

³⁰ L'article 40.2) de la loi sur les brevets dispose qu'un mémoire descriptif complet doit i) décrire l'invention de manière complète, y compris la meilleure méthode connue du déposant pour l'exécuter, et ii) conclure par une ou plusieurs revendications définissant l'invention. L'article 40.3) prévoit que les revendications doivent être claires et succinctes et se fonder essentiellement sur l'objet décrit dans le mémoire descriptif.

³¹ Le nombre de demandes déposées n'inclut pas les demandes provisoires, mais comprend en revanche les demandes de brevet d'innovation et de brevets ordinaires.

BRÉSIL

51. La loi sur la propriété intellectuelle du Brésil³² 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 brevet³³.

52. La procédure administrative en nullité peut être engagée pour l'un des motifs suivants³⁴ :

- 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.

53. 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 jours³⁵.

54. 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 au niveau administratif³⁶, mais peut faire l'objet d'un recours auprès d'un tribunal. La nullité d'un brevet produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande³⁷.

COSTA RICA

55. [Au Costa Rica, l'article 12 de la loi sur les brevets, les dessins et modèles industriels et les modèles d'utilité³⁸ stipule que toute personne peut s'opposer à la délivrance d'un brevet dans un délai de trois mois à compter de la date de la troisième publication de la demande au journal officiel \("La Gaceta"\) au motif que la demande ne satisfait pas aux exigences de fond prescrites par la loi. L'opposition doit être dûment motivée et être accompagnée des éléments de preuve pertinents ou de l'offre y relative, et d'une preuve de paiement de la taxe correspondante. Les éléments de preuve ou les preuves jusqu'à plus ample informé doivent être présentés dans un délai de deux mois à compter de la soumission de l'opposition, sous peine de son irrecevabilité³⁹. De même, l'article 18 du règlement de la loi susmentionnée⁴⁰ prévoit que l'opposition doit notamment contenir les motifs de l'opposition dans les faits et en droit, les preuves pertinentes pour appuyer les motifs de l'opposition, et la preuve du paiement](#)

³² Loi n° 9.279 du 14 mai 1996 sur la propriété industrielle.

³³ Article 51 de la loi sur la propriété industrielle.

³⁴ Article 50 de la loi sur la propriété industrielle.

³⁵ Article 53 de la loi sur la propriété industrielle.

³⁶ Article 54 de la loi sur la propriété industrielle.

³⁷ Article 48 de la loi sur la propriété industrielle.

³⁸ [Loi sur les brevets, les dessins et modèles industriels et les modèles d'utilité n° 6867.](#)

³⁹ [L'alinéa 1\) de cet article a été remanié dans le cadre de la loi n° 8632 du 28 mars 2008. La Gaceta, n° 80 du 25 avril 2008.](#)

⁴⁰ [Décret d'application n° 15222-MIEM-J.](#)

de la taxe correspondante. En cas d'opposition, le Registre de la propriété industrielle en informe le déposant et lui indique qu'il peut formuler une réponse au cours du mois suivant. Une fois ce délai échu, l'examen prévu à l'article 13 de la loi sur les brevets est mené. Si le délai est échu sans qu'aucune opposition ait été formée, l'examen prévu à l'article 13 est mené.

56. Une fois que le rapport d'examen a été rédigé, une décision motivée est rendue, dans laquelle le brevet demandé est accordé ou refusé. Cette décision est communiquée à la fois au déposant et à la personne ayant formé l'opposition, qui peuvent invoquer des motifs de révocation ou former un recours dans un délai de trois et cinq jours respectivement. Le recours est présenté au Tribunal administratif pour les questions d'enregistrement.

DANEMARK

57. La loi codifiée sur les brevets⁴¹ prévoit une procédure d'opposition après la délivrance du titre. Les brevets danois délivrés peuvent faire l'objet d'une opposition par toute personne dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la délivrance du brevet dans le Bulletin danois des brevets⁴².

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

59. Ainsi que le dispose l'article 21 de la loi codifiée sur les brevets, l'opposition ne peut être fondée que sur les motifs suivants : l'objet du brevet ne remplit pas les critères de brevetabilité (application industrielle, nouveauté, activité inventive); l'invention n'est pas divulguée d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter; et l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

60. À la suite de l'audience des parties à la procédure d'opposition, la division d'opposition rend une décision. Il peut s'agir d'une décision de rejet de l'opposition, de révocation du brevet ou de maintien de celui-ci sous une forme modifiée.

61. Le recours doit être formé auprès de la commission de recours danoise 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.

ÉGYPTE

62. 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 intellectuelle⁴³ 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.

63. 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 demande⁴⁴.

⁴¹ Loi codifiée sur les brevets n° 91 du 28 janvier 2009.

⁴² Article 21 de la loi sur les brevets.

⁴³ Loi n° 82 de 2002 sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

⁴⁴ Article 17 de la loi n° 82 de 2002 sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

64. 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'office⁴⁵.

65. 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 extérieur⁴⁶. La commission rend sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la date de dépôt de l'avis d'opposition⁴⁷. 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 rendue⁴⁸.

66. 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.

FINLANDE

67. Conformément à la loi finlandaise sur les brevets⁴⁹, toute personne, y compris le titulaire du brevet, peut former une opposition à un brevet délivré. L'opposition doit être formée par écrit dans les neuf mois à compter de la date de délivrance du brevet, et préciser les motifs sur lesquels elle est fondée. Le titulaire du brevet est informé de cette procédure et a la possibilité de formuler des observations concernant l'opposition. Conformément à l'article 25 de la loi sur les brevets, un brevet peut être révoqué pour les motifs suivants :

- i) l'invention ne respecte pas les conditions de nouveauté, d'activité inventive, ou d'application industrielle;
- ii) le brevet a trait à une invention dont la description n'est pas suffisamment claire pour permettre à une personne du métier de l'exécuter;
- iii) le brevet comporte des éléments non inclus dans la demande telle qu'elle a été déposée.

68. Jusqu'à présent, aucune taxe d'opposition ne devait être acquittée. Cependant, une taxe d'opposition doit être payée lorsque l'opposition est formée concernant un brevet délivré le 1^{er} novembre 2011 ou après cette date.

69. Selon les données fournies par l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande, 21 oppositions ont été formées en 2008, contre 26 en 2009 et 23 en 2010⁵⁰.

⁴⁵ Règle 24 du règlement d'exécution de la loi n° 82 de 2002.

⁴⁶ Règles 27 et 28 du règlement d'exécution de la loi n° 82 de 2002.

⁴⁷ Article 36 de la loi n° 82 de 2002 sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

⁴⁸ Règle 29 du règlement d'exécution de la loi n° 82 de 2002.

⁴⁹ Loi sur les brevets 15.12.1967/550.

⁵⁰ Des données statistiques supplémentaires sur les procédures d'opposition en Finlande sont présentées dans l'annexe du présent document.

ALLEMAGNE

70. Conformément à la loi allemande sur les brevets, une opposition à un brevet délivré peut être formée auprès de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA). L'opposition doit être formée dans les trois mois à compter de la publication du brevet⁵¹. Ce délai n'est observé que si les conditions de recevabilité sont remplies dans les délais prescrits. L'opposition doit notamment être suffisamment motivée. Le rétablissement de droits n'est pas autorisé si le délai prévu pour former une opposition n'a pas été observé. Conformément à la loi sur le coût des brevets⁵², la formation d'une opposition est subordonnée au paiement d'une taxe de 200 euros, qui doit être acquittée auprès du DPMA dans les délais prévus pour former une opposition.

71. Toute personne peut contester un brevet, excepté le titulaire du brevet⁵³. En cas d'usurpation⁵⁴, seule la partie lésée peut former une opposition au brevet.

72. L'opposition doit être formée par écrit auprès du DPMA, porter une signature manuscrite et respecter tous les autres critères de recevabilité. Par exemple, l'avis d'opposition ne doit laisser aucun doute sur l'identité de l'opposant. Dans son argumentation, l'opposant doit préciser les faits susceptibles de permettre de conclure à la révocation totale ou partielle du brevet. Les éléments probants pertinents doivent être décrits en détail de façon à ce que le DPMA et le titulaire du brevet n'aient pas besoin de faire davantage de recherches sur la question pour déterminer s'il existe ou non un motif de révocation.

73. L'article 21.1) de la loi sur les brevets prévoit les motifs de révocation sur lesquels une opposition peut être fondée. Conformément aux dispositions dudit article, un brevet peut être révoqué dans les cas suivants :

- i) l'objet du brevet n'est pas brevetable en vertu des articles premier à 5 de la loi sur les brevets;
- ii) le brevet ne divulgue pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'elle puisse être exécutée par une personne du métier;
- iii) les principaux éléments du brevet ont été repris des descriptions, des dessins, des modèles, des appareils ou des équipements d'une autre personne, ou d'un processus utilisé par une autre personne, sans le consentement de celle-ci, et
- iv) l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande déposée initialement auprès des autorités compétentes.

74. La procédure d'opposition est menée par la division des brevets du DPMA, qui statue sur la révocation ou le maintien d'un brevet⁵⁵. En règle générale, la décision est prononcée par un groupe de trois experts techniques de la division des brevets. Si l'affaire comporte des difficultés juridiques particulières, un juriste de la division des brevets se joint au groupe⁵⁶.

⁵¹ Article 59.1) de la loi sur les brevets [Patentgesetz].

⁵² [Patentkostengesetz].

⁵³ Toutefois, le titulaire du brevet peut abandonner son brevet ou demander une limitation de la portée de son brevet auprès de l'Office allemand des brevets et des marques.

⁵⁴ L'article 21.3) de la loi sur les brevets [Patentgesetz] dispose ce qui suit : "3.(...) les principaux éléments du brevet ont été repris des descriptions, des dessins, des modèles, des appareils ou des équipements d'une autre personne, ou d'un processus utilisé par une autre personne, sans le consentement de ladite personne (usurpation)".

⁵⁵ Article 61.1) de la loi sur les brevets.

⁵⁶ Article 27.3) de la loi sur les brevets.

75. Selon le DPMA, 665 oppositions ont été formées en 2010. Les procédures d'opposition menées en 2010 ont eu les résultats suivants : 75 affaires ont conduit à l'abandon du brevet par son titulaire; dans 87 affaires, la taxe annuelle n'a pas été acquittée; 278 affaires ont conduit à la révocation du brevet par le DPMA; et dans 538 affaires, le DPMA a ordonné le maintien total ou partiel du brevet. Dans 61 affaires, le titulaire du brevet a formé un recours contre la décision de révocation du brevet. Dans 123 affaires, un recours a été formé contre la décision de maintien total ou partiel du brevet.

HONDURAS

76. Conformément à l'article 55 de la loi hondurienne sur la propriété industrielle, une fois la demande conforme, ou une fois corrigé tout manquement quant à la forme, un examen individuel complet de la demande est effectué afin de déterminer si les conditions générales de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle sont satisfaites, et la publication de l'avis correspondant dans le Journal Officiel *La Gaceta* (avis de publication) est ordonnée, à trois dates consécutives, chacune à 30 jours d'intervalle. Cette publication fournit des renseignements sur l'identité du déposant ainsi qu'un descriptif de l'invention.

77. Toute personne intéressée peut, pendant la période au cours de laquelle les publications en question sont effectuées, former une opposition en formulant des observations et en présentant des informations ou des documents liés à la brevetabilité de l'invention. Dans le cas de brevets, l'opposition peut être fondée sur un brevet antérieur, sur une demande de brevet déjà publiée ou sur toute autre forme de preuve comprenant des informations sur l'invention qui a été mise à la disposition du public avant la demande.

78. Une fois écoulé le délai de publication sans qu'une opposition ait été formée, ou si l'opposition a été jugée infondée, la décision de délivrer un brevet est publiée et, par la suite, le certificat d'enregistrement du brevet est délivré. S'il s'avère que l'opposition est fondée, il est procédé à un nouvel examen complet de la demande afin de déterminer si les conditions de brevetabilité sont remplies.

INDE

79. 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 contrôleur⁵⁷. 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 conformément au chapitre VI;
- 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;

⁵⁷ Article 25.1) de la loi de 1970 sur les brevets.

- 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 liée à une demande conventionnelle, la demande n'a pas été déposée dans un délai de 12 mois à compter de la date de priorité de la première demande;
- x) le mémoire descriptif complet ne divulgue pas la source ou 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.

80. 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.

81. Une fois le brevet délivré, les tiers ont encore la possibilité de former opposition⁵⁸. 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 motifs que ceux qui sont énumérés dans le paragraphe 7679. Le contrôleur notifie au titulaire du brevet cet avis d'opposition⁵⁹. 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 échéant⁶⁰. Le titulaire du brevet a la possibilité de répondre à la revendication de la personne

⁵⁸ Article 25.2) de la loi de 1970 sur les brevets.

⁵⁹ Article 25.3) de la loi de 1970 sur les brevets.

⁶⁰ Règle 57 du règlement d'exécution de 2003 sur les brevets.

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 révoqué⁶¹. 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 preuves⁶².

82. 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 brevet⁶³. 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 [7679](#).

83. 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 [7679](#) 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.

84. La décision rendue par le contrôleur sur les oppositions après la délivrance d'un titre peut faire l'objet d'un recours auprès du Comité d'appel en matière de propriété intellectuelle 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. Toutefois, dans les cas où le contrôleur délivre un brevet après avoir rejeté l'opposition avant la délivrance du titre, sa décision ne peut pas faire l'objet d'un recours auprès du comité d'appel, mais une requête contestant cette décision peut être déposée devant la Haute Cour.

NORVÈGE

85. [Aux termes de l'article 24 de la loi norvégienne sur les brevets, la Norvège dispose d'un système d'opposition après la délivrance du brevet en vertu duquel toute personne peut s'opposer à un brevet dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de celui-ci. Si l'opposition est formée au motif que l'argument justifiant la délivrance du brevet aurait dû être rejeté parce que l'exploitation commerciale de l'invention serait contraire à l'ordre public ou à la moralité, le délai d'opposition est alors de trois ans. Toute personne peut former opposition auprès de l'Office de la propriété industrielle de Norvège.](#)

86. [L'office des brevets informe le titulaire du brevet de l'opposition et lui permet de communiquer des informations à cet égard. Le brevet est révoqué si i\) les critères de brevetabilité énoncés aux articles 1 et 2 de la loi sur les brevets ne sont pas respectés, ii\) l'invention n'est pas suffisamment décrite, et/ou iii\) le sujet s'étend au-delà de la teneur de la](#)

⁶¹ Règle 58.2) du règlement d'exécution de 2003 sur les brevets.

⁶² Règle 59 du règlement d'exécution de 2003 sur les brevets.

⁶³ Article 25.4) de la loi de 1970 sur les brevets.

demande déposée. Le titulaire du brevet peut modifier celui-ci afin de le conserver. La décision de l'office des brevets concernant une opposition peut être contestée auprès de la Chambre de recours. Il est aussi possible de former un recours supplémentaire auprès des tribunaux⁶⁴.

PAKISTAN

87. La loi pakistanaise sur les brevets prévoit une procédure d'opposition avant la délivrance et une procédure de révocation après la délivrance, ces deux procédures étant engagées auprès de l'office des brevets. Conformément à l'article 23 de l'ordonnance de 2000 sur les brevets⁶⁵, toute personne peut, à tout moment, dans les quatre mois à compter de la date de publication de l'acceptation d'un mémoire descriptif complet, former une opposition auprès du contrôleur à la délivrance d'un brevet, en se fondant sur les motifs suivants :

- i) le déposant a obtenu l'invention ou une partie de celle-ci de l'opposant ou de la personne dont l'opposant est le représentant légal, le mandataire, l'agent ou le conseil;
- ii) l'invention n'est pas brevetable au sens de l'ordonnance sur les brevets;
- iii) le mémoire descriptif n'expose pas l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter;
- iv) les revendications ne sont pas suffisamment claires ou dépassent la portée des informations exposées dans le mémoire descriptif tel que déposé;
- v) le mémoire descriptif complet décrit ou revendique une invention autre que celle présentée dans le mémoire descriptif provisoire et cette autre invention soit fait l'objet d'une demande déposée par l'opposant au brevet qui, s'il est délivré, serait daté dans la période entre la date de la demande et le dépôt du mémoire descriptif complet, soit a été mise à la disposition du public par le biais d'une publication sur tout support pendant cette période.

88. Dès réception de l'opposition transmise par une personne intéressée, le contrôleur transmet cet avis au déposant et, avant de statuer sur l'affaire, offre la possibilité au déposant et à l'opposant d'être entendus. Après avoir écouté l'argumentation des deux parties, le contrôleur des brevets statue sur l'opposition.

89. Conformément à l'article 50 de l'ordonnance de 2000 sur les brevets, le contrôleur des brevets exerce les pouvoirs d'une juridiction civile dans la procédure d'opposition. Un recours contre les décisions du contrôleur des brevets peut être introduit dans les 90 jours auprès de la Haute Cour, conformément à l'article 69 de l'ordonnance de 2000 sur les brevets. Si aucun recours n'est introduit auprès de la Haute Cour dans les 90 jours, le brevet est scellé et délivré lorsqu'une décision définitive est rendue dans la procédure d'opposition.

90. Outre le mécanisme d'opposition avant la délivrance, un système de révocation de brevet par le contrôleur est prévu par l'article 47 de l'ordonnance de 2000 sur les brevets, selon lequel toute personne intéressée peut, si elle n'a pas formulé d'opposition au brevet, introduire auprès du contrôleur une demande de révocation du brevet, à tout moment dans un délai de 12 mois à compter de l'apposition du sceau sur un brevet, en invoquant l'un ou plusieurs des motifs d'opposition au brevet. Néanmoins, lorsqu'une action en contrefaçon ou une procédure en révocation d'un brevet est en instance auprès d'un tribunal, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du tribunal pour introduire toute demande auprès du contrôleur aux termes dudit article.

⁶⁴ [Articles 24 et 25 de la Loi norvégienne sur les brevets, telle qu'entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2008.](#)

⁶⁵ Ordonnance de 2000 sur les brevets, telle que modifiée par l'ordonnance de 2002 sur les brevets.

91. Lorsqu'une demande de révocation est introduite en application de l'article 47, le contrôleur en informe le titulaire du brevet et donne à la personne ayant formé cette demande, ainsi qu'au titulaire, la possibilité d'être entendus avant de statuer sur l'affaire. Si le contrôleur estime qu'au moins l'un des motifs invoqués est établi, il peut ordonner la révocation du brevet sans condition ou prévoir dans sa décision que le mémoire descriptif complet soit modifié dans l'intervalle d'une manière qu'il juge satisfaisante⁶⁶.

92. Selon l'Organisation de la propriété intellectuelle du Pakistan, 33 oppositions ont été reçues en 2007, contre 199 en 2008, 246 en 2009 et 129 en 2010⁶⁷.

PORTUGAL

93. La législation portugaise prévoit une procédure d'opposition avant la délivrance. Conformément à l'article 17 du Code de propriété industrielle du Portugal⁶⁸, le délai prévu pour former des oppositions est de deux mois à compter de la publication de la demande au Bulletin de la propriété industrielle⁶⁹. Le déposant peut répondre à l'opposition dans les deux mois à compter de la notification de celle-ci. Pendant les délais susmentionnés, et à la demande justifiée de la partie intéressée, l'Institut de la propriété industrielle du Portugal (INPI) peut accorder une prolongation unique d'un mois pour la présentation de l'opposition et de la réponse. En cas de réponse, l'opposant est informé.

94. L'opposition doit être formée par écrit et mentionner le brevet auquel elle s'applique, ainsi que les motifs sur lesquels elle est fondée. Lorsque l'INPI reçoit une opposition, le déposant a la possibilité de formuler des observations concernant cette opposition.

95. Pour former une opposition, l'opposant doit acquitter une taxe d'opposition et, si le déposant souhaite répondre à l'opposition, il doit également acquitter une taxe (cette taxe s'élevant, dans les deux cas, à 50,70 euros pour la procédure en ligne et à 101,40 euros pour un envoi sous forme papier).

96. La procédure d'examen quant au fond commence à l'issue de la procédure d'opposition. Si une opposition a été formée, elle sera prise en compte par l'examineur lors de l'analyse des critères de brevetabilité (nouveau, activité inventive et application industrielle). La procédure d'examen donne lieu à une notification d'octroi, de refus ou de délivrance partielle, selon le cas, et la décision correspondante est communiquée à la fois au déposant et à l'opposant. La décision peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de commerce de Lisbonne dans les deux mois qui suivent sa publication au Bulletin de la propriété industrielle. Au total, 29 oppositions ont été formées entre 2005 et 2011⁷⁰.

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

97. La République de Moldova prévoit une procédure d'opposition après la délivrance auprès de l'Agence nationale de la propriété intellectuelle (AGEPI). Conformément à l'article 57 de la loi nationale sur la protection des inventions⁷¹, toute personne peut, dans les six mois qui suivent la publication de l'avis de délivrance du brevet, former une opposition au brevet en

⁶⁶ Article 47 de l'ordonnance de 2000 sur les brevets.

⁶⁷ Des statistiques supplémentaires sur les procédures d'opposition au Pakistan sont disponibles dans l'annexe du présent document.

⁶⁸ Code de propriété industrielle approuvé par le décret-loi n° 36/2003 du 5 mars 2003 et modifié en dernier lieu par la loi n° 16/2008 du 1^{er} avril 2008.

⁶⁹ La publication de la demande est effectuée 18 mois après la date de dépôt auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (article 66 du Code de propriété industrielle).

⁷⁰ Il s'agit des oppositions aux demandes de brevet et de modèles d'utilité. Des statistiques sont disponibles dans l'annexe du présent document.

⁷¹ Loi n° 50-XVI du 07.03.2008 en vigueur depuis le 4 octobre 2008.

question auprès de l'AGEPI, en précisant notamment les motifs sur lesquels l'opposition est fondée, ainsi que les preuves et les arguments présentés à l'appui de ces motifs. L'opposition est examinée dans les trois mois par la division de l'AGEPI ayant délivré le brevet.

98. L'opposition doit être formée par écrit et ne peut être fondée que sur les motifs suivants :

- i) l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des articles 6 à 11⁷²;
- ii) le brevet ne divulgue pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'elle puisse être exécutée par une personne du métier;
- iii) 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 par des personnes non habilitées, au-delà du contenu de la demande antérieure.

99. L'opposition formée a un effet suspensif. Elle n'est pas considérée comme formée tant que la taxe d'opposition n'a pas été acquittée.

100. Si l'opposition est déclarée recevable, la division de l'AGEPI qui a rendu la décision détermine, conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi, si au moins l'un des motifs de l'opposition, conformément au paragraphe 2) de l'article 57 de la loi, constitue un préjudice à la délivrance du brevet. Si l'opposition est recevable, le déposant est informé de l'opposition et invité à soumettre ses observations et à modifier, le cas échéant, la description, les revendications et les dessins dans un délai de deux mois. Toute observation et toute modification soumise par le déposant sont communiquées à l'opposant qui a la possibilité d'y répondre pendant une période de deux mois⁷³.

101. L'examineur peut demander à l'opposant ou au déposant de fournir des informations complémentaires en vue de l'examen. Toute modification apportée au cours de l'examen de l'opposition et toutes les réponses s'y rapportant sont notifiées à toutes les parties.

102. Au cours de la procédure d'opposition, l'AGEPI procède, le cas échéant, à des recherches documentaires complémentaires et établit un rapport selon la forme prévue. Un rapport de réexamen est établi sur la base des résultats de l'examen de l'opposition et transmis à toutes les parties.

103. S'il est établi que le maintien de la décision de délivrance du brevet est possible en procédant à des modifications, le déposant est invité à effectuer toute modification ou à présenter sa propre version modifiée de la description et des revendications, qui ne doit toutefois pas s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale.

104. Si la division de l'AGEPI qui a pris la décision de délivrer le brevet estime qu'au moins l'un des motifs de l'opposition susmentionnée s'oppose au maintien du brevet, elle révoque sa décision. Autrement, elle rejette l'opposition. Si l'AGEPI estime que, compte tenu des modifications apportées par le déposant lors de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention à laquelle il renvoie satisfont aux exigences de la législation, elle maintient sa décision de délivrer le brevet tel que modifié⁷⁴.

⁷² Article 6 – Inventions brevetables; article 7 – Exceptions à la brevetabilité; article 8 – Nouveauté; article 9 – Divulgations non opposables; article 10 – Activité inventive; article 11 – Application industrielle.

⁷³ Règle 332 du règlement de procédure n° 528 du 01.09.2009 relatif au dépôt et à l'examen des demandes de brevet et à la délivrance des brevets, approuvé par décision du gouvernement de la République de Moldova.

⁷⁴ Article 57 de la loi nationale sur la protection des inventions.

105. Si un brevet est modifié, l'AGEPI, une fois acquitté le paiement de la taxe prescrite, publie un nouveau mémoire descriptif du brevet contenant la description, les revendications et, le cas échéant, tout dessin, tels que modifiés.

106. Toute personne lésée par une décision prise par la division concernée de l'AGEPI peut introduire un recours motivé auprès de la commission d'appel de l'AGEPI dans les 2 mois qui suivent la date de notification de la décision.

107. Depuis l'entrée en vigueur de la loi nationale n° 50-XVI du 07.03.2008 sur la protection des inventions (voir note 64), seule une opposition a été formée.

ESPAGNE

108. La loi espagnole sur les brevets⁷⁵ prévoit une procédure d'opposition concernant les modèles d'utilité et les brevets déposés conformément à la procédure de délivrance soumise à examen préliminaire. Dans le cadre de la procédure d'opposition aux brevets, le déposant peut, dans les trois mois qui suivent la publication du rapport sur l'état de la technique, solliciter un examen de la description, de la nouveauté et de l'activité inventive de l'objet de la demande de brevet. Au cours des deux mois qui suivent la publication de la demande d'examen préliminaire dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle, toute partie intéressée peut contester la délivrance du brevet, au motif que l'une des exigences relatives à la délivrance n'a pas été respectée. L'opposition formée par écrit doit être accompagnée des documents d'appui appropriés. Toutefois, le non-respect du droit du déposant à déposer un brevet, qui doit faire l'objet d'une requête auprès des tribunaux de droit commun, ne peut être invoqué.

109. L'Office espagnol des brevets et des marques notifie le résultat de l'examen et communique les oppositions formées au déposant. Si aucune opposition n'a été formée et si l'examen a révélé que toutes les exigences sont respectées, l'office délivre le brevet.

110. À l'inverse, dans les cas où des oppositions ont été formées, ou lorsque l'examen préliminaire effectué par l'Office espagnol des brevets et des marques a établi qu'une des exigences relatives à la délivrance du brevet n'est pas respectée, le déposant peut remédier aux lacunes de forme invoquées dans l'opposition, modifier les revendications, s'il y consent, et répondre en communiquant les allégations qu'il considère appropriées, dans un délai de deux mois.

111. Lorsque le déposant ne répond pas aux objections de l'Office espagnol des brevets et des marques ou de tiers, le brevet est refusé, totalement ou partiellement. Dans les autres cas, l'Office espagnol des brevets et des marques statue, au moyen d'une décision motivée, sur la délivrance totale ou partielle, une fois reçue la réponse du déposant. Lorsque la procédure révèle qu'au moins une des exigences de forme n'est pas respectée ou que l'invention n'est pas brevetable, l'Office espagnol des brevets et des marques accorde au déposant un délai supplémentaire d'un mois afin de remédier aux lacunes ou de soumettre les observations qu'il considère pertinentes, et rend une décision définitive concernant le brevet.

112. Le nombre d'oppositions formées concernant des brevets déposés dans le cadre de la procédure générale de délivrance soumise à un examen préliminaire est moins important que le nombre d'oppositions formées concernant des modèles d'utilité (moins de 10%).

⁷⁵ Loi n° 11/1986 du 20 mars 1986 relative aux brevets et son règlement d'application, approuvés par décret royal n° 2245/1986 du 10 octobre 1986.

SUÈDE

113. La loi suédoise sur les brevets prévoit un système d'opposition après la délivrance. Les articles 24 et 25 de la loi suédoise sur les brevets disposent que toute personne, à l'exception du titulaire du brevet, peut former une opposition à un brevet en Suède dans les neuf mois à compter de la date de délivrance du brevet. Si l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement reçoit une opposition, le titulaire du brevet a la possibilité de formuler des observations concernant celle-ci. Si l'opposition est retirée, l'office peut tout de même examiner l'opposition, si cela est justifié⁷⁶.

114. Si l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement découvre que le brevet a été délivré alors que l'invention ne remplit pas les critères de nouveauté ou d'activité inventive, ou que le brevet ne divulgue pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'elle puisse être exécutée par une personne du métier, ou que l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, le brevet est révoqué. Si au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet procède à des modifications de manière à ce qu'il ne subsiste aucun obstacle à la délivrance du brevet, ce dernier est maintenu tel que modifié.

115. De 2005 à 2010, 219 oppositions ont été formées auprès de l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement. Sur ce total, 82 procédures ont abouti à la révocation des brevets concernés, et 60 ont donné lieu à une décision de maintien du brevet tel que modifié⁷⁷.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

116. Jusqu'en 2011, le système de brevets des États-Unis d'Amérique ne disposait pas de système d'opposition au sens strict. À présent, la loi Leahy-Smith de promotion de l'invention ("America Invents Act" ou "AIA") du 16 septembre 2011⁷⁸ prévoit des moyens supplémentaires de contester la validité d'un brevet; cette loi entrera en vigueur le 16 septembre 2012⁷⁹. Une nouvelle procédure de révision après la délivrance du brevet a été instaurée; elle s'inscrit dans un mécanisme prévoyant une procédure contradictoire et elle est soumise à un délai. L'ancienne procédure contradictoire de réexamen a été renommée et s'appelle désormais "révision contradictoire"⁸⁰.

117. La nouvelle révision après la délivrance prévoit que la requête doit être déposée dans les neuf mois à compter de la date de délivrance; elle est donc semblable aux mécanismes d'opposition après la délivrance. D'une manière générale, les modifications récemment apportées instaurent aux États-Unis d'Amérique un système d'opposition après la délivrance qui fonctionne en parallèle avec les procédures de réexamen non contradictoire et contradictoire déjà en vigueur. L'objectif était d'offrir des moyens supplémentaires, après la délivrance, de vérifier la qualité des brevets⁸¹. Ces différents mécanismes constituent un système unique et complexe de contestation de la délivrance de brevets aux États-Unis d'Amérique.

⁷⁶ Article 24 de la loi suédoise sur les brevets.

⁷⁷ Des statistiques supplémentaires communiquées par l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement sont disponibles dans l'annexe du présent document.

⁷⁸ Loi Leahy-Smith de promotion de l'invention "America Invents Act" adoptée le 16 septembre 2011. Cette loi, initialement intitulée "Loi de la réforme des brevets de 2011", modifie le titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique relatif aux brevets et prévoit la réforme des brevets.

⁷⁹ Date d'entrée en vigueur : les dispositions diverses contenues dans les 37 articles de la Loi entrent en vigueur à des dates différentes.

⁸⁰ Article 311 et suivants, et article 321 et suivants du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique relatif aux brevets.

⁸¹ Voir à cet égard Graham, D. Harhoff, "Can Post-Grant Reviews Improve Patent System Design? A Twin Study of US and European Patents", 2006, et Hall/Harhoff : "Post-Grant Reviews in the U.S.

Révision après la délivrance du brevet

118. La révision après la délivrance est une nouvelle procédure de contestation formée auprès de la Chambre de recours et de contestation des brevets ("Patent Trial and Appeal Board") qui permet de réviser la brevetabilité d'une ou plusieurs revendications d'un brevet, pour tout motif invoqué en vertu des articles 282 b) 2) ou 3) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique relatif aux brevets. Pour une révision après la délivrance, la Chambre se compose d'au moins trois juges administratifs spécialistes des brevets dont les compétences reposent sur leurs connaissances juridiques et leurs capacités scientifiques, et qui sont nommés par le directeur⁸².

119. Aux termes de l'article 321 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique relatif aux brevets, la procédure de révision après la délivrance débute lorsqu'un tiers dépose une requête dans le délai de neuf mois après la date de délivrance ou redélivrance du brevet⁸³. La requête doit contenir la preuve du paiement d'une taxe; elle doit aussi indiquer les motifs de la contestation et les étayer par des preuves. Elle est rendue publique⁸⁴. Le titulaire du brevet peut fournir une réponse préliminaire à la requête dans un délai fixé par le directeur. Selon l'article 324 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique relatif aux brevets, des conditions minimales sont requises pour ouvrir une procédure de révision avant la délivrance. Cette procédure peut notamment être engagée s'il est montré qu'au moins l'une des revendications contestées n'est probablement pas brevetable. Il est aussi possible d'invoquer le motif selon lequel la requête soulève une question de droit nouvelle ou demeurée sans réponse, et qui est importante au regard d'autres brevets ou demandes de brevet. La décision d'ouvrir ou non une procédure de révision après la délivrance est sans appel.

120. Si la procédure est ouverte et n'est pas rejetée, la Chambre doit remettre sa détermination finale dans le délai d'un an, ce délai pouvant être prolongé pendant six mois⁸⁵. Le texte permettant de mener des révisions après la délivrance entrera en vigueur le 16 septembre 2012; d'une manière générale, il vise les brevets délivrés pour des demandes soumises aux dispositions de l'AIA relatives au "premier inventeur à déposer". Une révision après la délivrance entraîne l'irrecevabilité de toute action menée devant une instance civile pour des motifs que le requérant aurait invoqués ou aurait raisonnablement pu invoquer au cours de ladite révision⁸⁶. Il est impossible de demander une révision après la délivrance si un recours a déjà été formé auprès d'une instance civile; en outre, si un recours est formé au civil par la suite, la révision après la délivrance est suspendue en vertu de l'article 325 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique relatif aux brevets.

121. La révision après la délivrance menée par la Chambre de recours et de contestation des brevets s'effectue selon une procédure contradictoire prévoyant notamment que les deux parties ont droit à une audience orale. En vertu de l'article 326 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique relatif aux brevets, le requérant a la charge de faire valoir la non-brevetabilité selon la règle de la prépondérance des preuves. Les deux parties peuvent faire appel de la décision finale de la Chambre auprès de la Cour d'appel pour le circuit fédéral.

[Suite de la note de la page précédente]

Patent System-Design Choices and expected impact", Berkley Technology Law Journal, vol. 19:1, (2004) 1.

⁸² Article 6.a) et c) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique relatif aux brevets.

⁸³ Article 321.c) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique relatif aux brevets.

⁸⁴ Article 322 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique relatif aux brevets.

⁸⁵ Article 326.11) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique relatif aux brevets.

⁸⁶ Article 325.e) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique relatif aux brevets.

122. [En ce qui concerne l'examen de validité de brevets relatifs à des méthodes commerciales⁸⁷, l'article 18 de l'AIA prévoit un programme de transition spécial, qui échappe par exemple au délai de neuf mois normalement prévu pour les contestations.](#)

OFFICE EURASIEN DES BREVETS

123. La Convention sur le brevet eurasien comporte des règles de révocation pour les brevets eurasiens une fois ceux-ci délivrés. Un brevet eurasien peut être révoqué à la demande de toute personne autre que le titulaire du brevet, par dépôt d'une opposition dans les six mois suivant la date de publication de l'information sur la délivrance du brevet eurasien⁸⁸. Le délai de dépôt d'une opposition peut ne pas être prolongé⁸⁹. Le droit de former opposition, perdu en raison de l'expiration du délai, peut ne pas être rétabli⁹⁰.

124. L'opposition requiert la forme écrite et doit comporter un exposé des motifs; elle suppose le paiement de la taxe prescrite⁹¹. L'examen de l'opposition se fait dans un délai de six mois à compter des dates de réception par l'Office eurasien des brevets (ci-après dénommé "l'office eurasien").

125. L'opposition peut être formée pour l'un des motifs ci-après en vue de la révocation d'un brevet eurasien⁹² :

- i) l'invention ne répond pas aux critères de brevetabilité car
 - 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 eurasien.
- ii) les revendications contiennent des caractéristiques qui ne figuraient pas dans la demande eurasienne initialement déposée.

126. Chacune des conditions ci-dessus constitue un motif distinct de révocation d'un brevet eurasien. Toutefois, i) toute indication incorrecte concernant le titulaire du brevet ou l'inventeur dans le brevet eurasien, 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 constituent pas un motif de révocation par voie administrative d'un brevet eurasien⁹³.

⁸⁷ [On trouvera la définition à l'article 18 d\) de l'AIA.](#)

⁸⁸ Règle 53.1) du règlement sur les brevets relatif à la Convention sur le brevet eurasien 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").

⁸⁹ Règle 37.4) du règlement sur les brevets.

⁹⁰ Règle 39.3) du règlement sur les brevets.

⁹¹ Règle 53.5) du règlement sur les brevets.

⁹² Règle 53.2) du règlement sur les brevets et règle 1.8) des Rules of Opposition Filing and Examination.

⁹³ Règle 1.8) des Rules of Opposition Filing and Examination.

127. Lorsque l'opposition est formée dans le respect des exigences prescrites⁹⁴, l'office eurasien 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-même⁹⁵.

128. 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 brevet⁹⁶.

129. 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 communication⁹⁷.

130. 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.

131. Le conseil examine l'opposition à la lumière des motifs de révocation 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'avis⁹⁸.

132. 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.

133. À l'issue de la procédure de révocation par voie administrative, l'office eurasien peut prendre la décision soit de révoquer le brevet eurasien, soit de rejeter l'opposition formée contre la délivrance du brevet eurasien, soit d'apporter au brevet eurasien des rectifications ou des modifications. Le brevet eurasien ou la partie du brevet eurasien qui a fait l'objet d'une révocation administrative est réputé, dans tous les États contractants, ne pas avoir produit ses effets depuis la date de dépôt de la demande de brevet⁹⁹.

134. 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 mémoire descriptif du 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.

⁹⁴ 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 premier des Rules of Opposition Filing and Examination.

⁹⁵ Règle 3.2) des Rules of Opposition Filing and Examination.

⁹⁶ Règle 3.5) des Rules of Opposition Filing and Examination.

⁹⁷ Règle 3.8) des Rules of Opposition Filing and Examination.

⁹⁸ Règle 4.4) des Rules of Opposition Filing and Examination.

⁹⁹ Règle 53.4) du règlement sur les brevets.

135. 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'opposition¹⁰⁰.

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)

136. La Convention sur le brevet européen prévoit une opposition après la 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 mention relative à la délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets, moyennant paiement de la taxe d'opposition¹⁰¹. Le titulaire du brevet n'est pas habilité à former opposition¹⁰² 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.

137. Sous certaines conditions, tout tiers apportant la preuve qu'une action en contrefaçon fondée sur le brevet contesté a été introduite à son encontre ou qu'il a été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon alléguée du brevet et qu'il a introduit une action en justice tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur peut, à l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition¹⁰³. À condition que cette intervention soit déposée en temps voulu et selon les modalités prévues, l'intervention est assimilée à une opposition.

138. 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 justifications invoqués à l'appui de ces motifs¹⁰⁴.

139. 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, elle est complétée par un examinateur juriste¹⁰⁵.

140. 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'une personne 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 telle qu'elle a été déposée.

141. Conformément à l'article 101 de la Convention sur le brevet européen, lorsque l'opposition est recevable¹⁰⁶, 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.

¹⁰⁰ Règle 53.8) du règlement sur les brevets.

¹⁰¹ Article 99 de la Convention sur le brevet européen.

¹⁰² G 9/93 (JO 12/1994, 891).

¹⁰³ Article 105 de la Convention sur le brevet européen.

¹⁰⁴ Règle 76 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen.

¹⁰⁵ Article 19 de la Convention sur le brevet européen.

¹⁰⁶ 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.

En particulier, l'acte d'opposition est transmis au titulaire du brevet qui peut soumettre en réponse des observations ou des modifications à la description, aux revendications et aux dessins dans un délai imparti par la division d'opposition. Les observations du titulaire du brevet ainsi que les modifications qu'il a soumises sont transmises par l'OEB aux/à l'auteur(s) de l'opposition qui a/ont la possibilité de répondre dans un délai imparti¹⁰⁷.

142. Durant l'opposition, il est recouru à la procédure orale à l'initiative de l'OEB ou à la demande de toute partie à la procédure¹⁰⁸. La procédure orale a lieu devant la division d'opposition¹⁰⁹. Elle est en général publique à moins que la division d'opposition n'en décide autrement dans des cas précis¹¹⁰.

143. 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 prépondérante¹¹¹. 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, sous réserve du respect de certaines exigences formelles. 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 brevet¹¹².

144. 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 lésée par la décision rendue¹¹³.

145. Le recours doit être formé auprès de l'OEB 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 décision¹¹⁴.

146. 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.

147. En 2010, 2770 oppositions à des brevets délivrés ont été formées auprès de l'OEB, contre 2700 en 2009 et 2800 en 2008. Le taux d'opposition était de 5,2% en 2010, 4,7% en 2009 et 5,32% en 2008. En 2010, 29% des oppositions ont été rejetées, 33% ont conduit à la révocation des brevets concernés et 38% au maintien du brevet sous une forme modifiée.

¹⁰⁷ Règle 79 du règlement d'exécution de la cinquième partie de la convention.

¹⁰⁸ Article 116.1) de la Convention sur le brevet européen.

¹⁰⁹ Article 19 de la Convention sur le brevet européen.

¹¹⁰ 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).

¹¹¹ Article 19 de la Convention sur le brevet européen.

¹¹² Article 101 de la Convention sur le brevet européen.

¹¹³ Article 106 de la Convention sur le brevet européen.

¹¹⁴ Article 108 de la Convention sur le brevet européen.

VI. MÉCANISMES CONNEXES

A. SYSTÈMES DE RÉEXAMEN

148. Dans certains pays, il existe un système de réexamen au lieu d'un qui remplace ou complète le système d'opposition. 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 un brevet qui a été délivré par erreur. Ainsi, dans l'un des pays, une procédure de réexamen ne peut être engagée que si une "question de fond nouvelle quant à la brevetabilité" est soulevée. Néanmoins, dans certains pays le réexamen n'est pas limité à des motifs de nouveauté dans l'état de la technique et peut être requis pour d'autres motifs de fond, comme dans d'autres types de procédures administratives. En Norvège, le réexamen effectué par l'Office norvégien des brevets est appelé "révision administrative".

149. À la différence du système d'opposition, le réexamen n'est généralement pas soumis à un délai. Dans certains cas il est mené par un seul examinateur ou par le service de l'office des brevets ayant initialement délivré le brevet, alors que les oppositions après la délivrance sont examinées par tous les membres d'une chambre d'opposition. Par ailleurs, les procédures de réexamen sont non contradictoires dans certains pays et contradictoires dans d'autres. Un réexamen non contradictoire peut être considéré comme un système permettant d'exercer un contrôle de qualité car l'office des brevets procède à un second examen du brevet. Il faut en général produire des preuves écrites pour demander un réexamen, et il peut être fait appel de la décision prise au terme de la procédure.

150. Le système de réexamen s'accompagne souvent de mécanismes qui rendent irrecevables les autres recours, dans la mesure où la personne ayant demandé un réexamen ne peut, dans la plupart des pays, former aussi recours devant une instance judiciaire pour des motifs identiques.

151. Les prescriptions de fond comme de forme diffèrent d'un pays à un autre selon le rôle que l'on attend d'un système de réexamen par rapport à l'ensemble des mécanismes de révision existant dans un système national de brevets. Ainsi, dans les pays où coexistent un système d'opposition après la délivrance et un système de réexamen, ce dernier complète le système d'opposition car il ne peut être activé qu'après l'expiration du délai d'opposition ou la décision finale de la chambre d'opposition. Dans les pays où le réexamen joue le rôle d'un "second examen", cette procédure est bien entendu menée de manière non contradictoire. La procédure de réexamen varie selon i) les conditions à remplir pour pouvoir demander le réexamen; ii) la nature contradictoire ou non de cette procédure; iii) la révélation ou non de l'identité du requérant; iv) les motifs de la demande; et v) la taxe de réexamen.

152. Les paragraphes ci-dessous décrivent les systèmes de réexamen en Australie, au Danemark, en Norvège et aux États-Unis d'Amérique.

Australie

153. Le chapitre 9 de la loi australienne sur les brevets¹¹⁵ prévoit dans certains cas le réexamen des demandes de brevet ordinaires et des brevets ordinaires délivrés. Le réexamen des brevets d'innovation est également prévu aux termes de l'article 101G.

¹¹⁵ Loi australienne de 1990 sur les brevets.

154. Le réexamen est engagé à la discrétion du commissaire, sur demande du titulaire du brevet ou de toute personne intéressée, ou sur ordre d'un tribunal prescrit auprès duquel la validité du brevet en question est contestée. [Les motifs de la demande ne peuvent être que l'absence de nouveauté ou d'activité inventive par rapport à l'état de la technique. Aux termes de l'article 98, aucun autre motif ne peut être invoqué pour révoquer un brevet.](#) La procédure est non contradictoire, c'est-à-dire que la personne qui sollicite le réexamen n'a qu'une possibilité limitée d'apporter des preuves et d'être entendue au cours de la procédure. Le commissaire n'engage le réexamen de manière volontaire que si un rapport de réexamen défavorable est établi. En revanche, le commissaire doit procéder à un réexamen si le titulaire du brevet ou un tiers en fait la demande. [Le déposant ou le titulaire du brevet peut faire appel auprès du Tribunal fédéral d'une décision prise par le commissaire, conformément aux articles 100A 3\) et 101 4\), respectivement.](#)

Danemark

155. L'article 53.b) de la loi codifiée sur les brevets¹¹⁶ définit un système de réexamen administratif. Une demande de réexamen d'un brevet danois (un brevet national délivré ou un brevet européen validé) peut être présentée par toute personne, y compris le titulaire du brevet, à l'expiration du délai d'opposition de neuf mois.

156. Si la demande de réexamen est présentée par un tiers, elle doit être déposée par écrit et comporter, notamment, une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet danois est mis en cause par l'opposition, les motifs sur lesquels la demande de réexamen est fondée ainsi que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs.

157. Conformément à l'article 52 de la loi codifiée sur les brevets, le réexamen ne peut être fondé que sur les motifs suivants : l'objet du brevet ne respecte pas les critères de brevetabilité (application industrielle, nouveauté, activité inventive); l'invention n'est pas divulguée d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne 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 la portée de la protection a été élargie après la délivrance du brevet.

158. À la suite de l'audience dans le cadre de la procédure de réexamen, la division d'opposition rend une décision. Il peut s'agir d'une décision de rejet du réexamen, de révocation du brevet ou de maintien de celui-ci sous une forme modifiée.

159. Si la demande de réexamen est formée par le titulaire du brevet, elle doit simplement indiquer la limitation sollicitée concernant les revendications du brevet. Aucune description des motifs ou des justifications n'est nécessaire. Dans ce cas, l'Office danois des brevets statue sur la recevabilité de la limitation sollicitée.

160. Tout recours doit être formé auprès de la commission de recours danoise dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision de réexamen, et la taxe de recours doit être payée.

Norvège

161. [La Norvège dispose d'une procédure supplémentaire de révision administrative. Aux termes de l'article 52 b\) de la loi norvégienne sur les brevets¹¹⁷, toute personne peut former auprès de l'Office norvégien de la propriété industrielle un recours en nullité d'une partie ou de la totalité d'un brevet. Après réception d'une requête écrite contenant les documents nécessaires et motivant le recours en nullité, l'office des brevets informe le titulaire du brevet et lui accorde un délai raisonnable pour communiquer des informations et si possible corriger les](#)

¹¹⁶ Loi codifiée sur les brevets n° 91 du 28 janvier 2009.

¹¹⁷ [Loi norvégienne sur les brevets, telle qu'entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2008.](#)

irrégularités. Si le titulaire du brevet ne parvient pas à corriger les irrégularités dans le délai imparti, la demande doit être rejetée. L'Office norvégien de la propriété industrielle peut examiner une demande de révision administrative même si le brevet n'est plus en vigueur, dès lors que cette révision présente un intérêt juridique pour le requérant.

162. Une demande de révision administrative ne peut être déposée avant l'expiration du délai accordé pour former opposition, ou si une procédure d'opposition ou de limitation du brevet engagée par un titulaire du brevet est en cours. Elle ne peut non plus être déposée tant que le brevet fait l'objet d'une procédure judiciaire devant un tribunal. Si une procédure judiciaire visant le brevet est engagée devant un tribunal avant qu'une décision finale n'ait été rendue dans le cadre d'une requête en révision administrative, et si cette requête a été formée par une partie non titulaire du brevet, l'Office norvégien de la propriété industrielle suspend la procédure de révision jusqu'à ce que le tribunal ait pris sa propre décision finale. La partie requérant une révision administrative ne peut engager de procédure judiciaire à l'égard du brevet concerné tant que la révision administrative est en cours auprès de l'Office norvégien de la propriété industrielle.

163. En vertu de l'article 52 d) de la loi norvégienne sur les brevets, une requête en révision administrative ne peut être formée que pour un motif de non-respect des critères de brevetabilité. Si l'Office norvégien de la propriété industrielle constate qu'un brevet a été délivré en violation des articles 1) et 2) relatifs aux critères de brevetabilité, ce brevet est invalidé si une modification dudit brevet ne permet pas de remédier aux motifs de l'invalidation. Le brevet ne peut être conservé dans sa forme modifiée que si son titulaire accepte les modifications envisagées par l'Office norvégien de la propriété industrielle. Toute décision d'invalidation partielle ou totale d'un brevet prend effet à la date à laquelle la demande de brevet avait été déposée.

164. En vertu de l'article 52 e) de la loi sur les brevets, toute décision rendue par l'Office norvégien de la propriété industrielle dans le cadre d'une révision administrative peut faire l'objet d'un appel auprès de la Commission de recours. Cet appel doit être formé par la partie ayant été défavorisée par la décision de l'Office norvégien de la propriété industrielle.

*États-Unis d'Amérique*⁴¹⁸

165. La législation des États-Unis d'Amérique en vigueur sur les brevets prévoit deux types de ~~mécanisme~~ mécanismes de réexamen : le réexamen non contradictoire mené en vertu des articles 302 à 307 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique relatif aux brevets, et le réexamen contradictoire. Avec l'entrée en vigueur de l'AIA en 2011, le réexamen contradictoire sera remplacé par la révision contradictoire à compter du 16 septembre 2012.

166. Étant donné que le système actuel de réexamen contradictoire est encore en vigueur, les deux procédures contradictoires (l'ancienne et la nouvelle) sont examinées ci-après.

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

167. 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

⁴¹⁸ ~~La révision de cette partie a été réalisée conformément à la communication de l'USPTO du 15 août 2011. Elle ne tient pas compte des informations relatives aux modifications récemment introduites par la loi américaine sur les inventions ("America Invents Act").~~

d'Amérique (USPTO) pour les questions de validité des brevets¹¹⁹. 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 requête¹²⁰. L'état de la technique cité par l'auteur de la requête à l'intention de l'USPTO doit comprendre des brevets et des publications imprimées¹²¹. L'USPTO notifie au titulaire du brevet la requête en réexamen à moins que celui-ci ne soit l'auteur de cette requête.

168. 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 imprimées¹²². 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 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 partie¹²³.

169. 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 brevet¹²⁴. 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.

170. 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 cité, bien que la portée des revendications ne puisse pas être élargie¹²⁵.

171. 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)¹²⁶. L'auteur de la requête en réexamen non contradictoire, s'il n'est pas le titulaire du brevet, n'est pas autorisé à participer à un recours quel qu'il soit.

¹¹⁹ Voir 145 Cong. Rec. H6929, H6944 (édition journalière du 3 août 1999).

¹²⁰ Syntex Inc. c. Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, 882 F.2d 1570, 1573 (Fed. Cir. 1989).

¹²¹ Article 302 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹²² Article 303a) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹²³ Article 303c) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹²⁴ Article 304 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹²⁵ Article 305 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹²⁶ Article 306 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

172. Conformément aux données les plus récentes communiquées par l'USPTO, au 30 juin 2011, 11 604 demandes de réexamen non contradictoire avaient été déposées auprès de l'USPTO depuis la mise en place des procédures de réexamen non contradictoire en janvier 1981. Parmi ces demandes, 33% ont été déposées par le titulaire du brevet, 66% par un membre du public, et dans 1% des cas, la procédure a été engagée sur ordre du commissaire. Les requêtes en réexamen concernaient avant tout les brevets dans le domaine électrique (37%), le domaine mécanique (34%) et le domaine chimique (27%). Dans 92% des cas, la requête a abouti à une décision favorable et dans les 8% restants, la requête a été rejetée¹²⁷.

ii) Réexamen contradictoire

173. Le réexamen contradictoire facultatif est consacré par les articles 311 à 318 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique^{128 129}. 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 brevet¹³⁰. 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 participer pleinement à la procédure. Le tiers reçoit tous les documents déposés par le titulaire du brevet 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 de réexamen non contradictoire, le tiers auteur de la requête ne peut soumettre des observations que durant un délai précis, à certaines conditions.

174. 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 imprimées¹³¹. 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 brevet¹³².

175. 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 imprimées¹³³. La décision selon laquelle aucune question de fond nouvelle quant à la brevetabilité n'a été soulevée est définitive et sans appel¹³⁴.

176. 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

¹²⁷ Les autres statistiques communiquées par l'USPTO concernant les procédures de réexamen non contradictoire sont consultables dans l'annexe du présent document.

¹²⁸ Article 311 à 318 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹²⁹ Les procédures de réexamen non contradictoire et de réexamen contradictoire sont proposées concernant les brevets délivrés à la suite de demandes déposées le 29 novembre 1999 ou après cette date. En ce qui concerne les brevets délivrés à la suite d'une demande déposée avant le 29 novembre 1999, seul le réexamen non contradictoire est possible.

¹³⁰ 145 Cong. Rec. E1788, à E1789-90.

¹³¹ Article 311.a) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹³² Article 311.b) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹³³ Article 312.a) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹³⁴ Article 312.c) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

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 élargie¹³⁵. 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.

177. Dans le cadre du réexamen contradictoire, le tiers auteur de la requête 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 auteur de la requête a la possibilité de formuler des observations. Ces observations peuvent porter sur les questions soulevées par l'USPTO ainsi que sur des questions soulevées par le titulaire du brevet¹³⁶.

178. Toute partie peut faire recours auprès de la BPAI contre une décision définitive de l'USPTO qui lui est défavorable. Il est également possible de former un recours auprès de la cour d'appel pour le circuit fédéral. Le titulaire du brevet peut être l'une des parties à un recours formé par un tiers auteur d'une requête et vice versa¹³⁷. 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 contradictoire¹³⁸. Le tiers auteur de la requête est forcé à alléguer ultérieurement, dans une action civile, 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 contradictoire¹³⁹. 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 contradictoire¹⁴⁰.

179. Au total, au 30 juin 2011, 1286 requêtes avaient été formées depuis la mise en place de la procédure de réexamen contradictoire en novembre 1999. Les requêtes en réexamen concernaient principalement le domaine électrique (53%) et le domaine mécanique (29%). Parmi ces requêtes, 95% ont abouti à une décision favorable et 5% ont été rejetées¹⁴¹.

iii) Question de fond nouvelle quant à la brevetabilité

180. Il n'est statué dans les procédures de réexamen contradictoire et non contradictoire que lorsqu'il existe "une question de fond nouvelle quant à la brevetabilité" concernant au moins l'une des revendications du brevet. Si une telle "question" n'existe pas, aucune procédure de réexamen ne peut être engagée. Le sens et la portée de la "question de fond nouvelle quant à la brevetabilité" sont établis par la jurisprudence.

181. Un brevet ou une publication imprimée relevant de l'état de la technique soulève une question de fond quant à la brevetabilité lorsqu'il est fortement probable qu'un examinateur raisonnable jugerait important le brevet ou la publication imprimée relevant de l'état de la technique pour statuer sur la brevetabilité de la revendication. Si le brevet et/ou les publications

¹³⁵ Article 314 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹³⁶ Article 314.b).2) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹³⁷ Article 315 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹³⁸ Article 318 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹³⁹ Ces dispositions ont pour objectif d'éviter que les procédures de réexamen contradictoire ne soient utilisées comme un moyen de harcèlement des titulaires de brevet (voir communication de l'USPTO sur le site Internet du forum électronique du SCP).

¹⁴⁰ Article 315.c) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹⁴¹ Les autres statistiques communiquées par l'USPTO concernant les procédures de réexamen contradictoire sont consultables dans l'annexe du présent document.

relevant de l'état de la technique sont jugés importants, l'examineur doit déterminer s'il existe ou non une "question de fond nouvelle quant à la brevetabilité".

182. Néanmoins, si la même question de fond quant à la brevetabilité a déjà été examinée auparavant, le réexamen n'est pas pertinent. Par exemple, si l'examineur découvre que les autres brevets ou publications imprimées relevant de l'état de la technique s'ajoutent simplement à l'état de la technique analogue déjà pleinement considéré lors d'un examen antérieur de revendication, il n'existe aucune "question de fond nouvelle quant à la brevetabilité".

183. En conséquence, on considère qu'il existe une "question de fond nouvelle quant à la brevetabilité" lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- i) les brevets et/ou les publications imprimées relevant de l'état de la technique soulèvent une question de fond quant à la brevetabilité d'au moins une revendication. Cela signifie que l'enseignement de l'état de la technique est tel qu'un examineur raisonnable le jugerait important pour statuer sur la brevetabilité de la revendication; et
- ii) la même question quant à la brevetabilité de la revendication n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de l'office lors d'un examen antérieur ou d'un réexamen en instance du brevet ou d'une procédure en [invalidité](#)[nullité](#) auprès des tribunaux fédéraux statuant de façon définitive sur le fond.

Il n'est pas nécessaire que l'état de la technique communiqué constitue un cas *prima facie* de non-brevetabilité. Une "question de fond nouvelle quant à la brevetabilité" d'une revendication de brevet peut exister même dans le cas où l'examineur n'opposerait pas nécessairement de rejet à la revendication comme il serait possible de le prévoir au vu des brevets ou des publications imprimées relevant de l'état de la technique ou comme ceux-ci le révéleraient.

iv) Révision contradictoire

184. La révision contradictoire est une nouvelle procédure d'examen menée par la Chambre de recours et de contestation des brevets pour vérifier la brevetabilité d'une ou plusieurs revendications d'un brevet. Cette procédure ne peut être invoquée que pour un motif prévu aux articles 102 ou 103 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire la nouveauté ou la non-évidence, et uniquement si l'état de la technique repose sur des brevets ou des imprimés¹⁴². Elle débute par le dépôt d'une requête effectué par un tiers après l'expiration du plus long des deux délais suivants : 1) neuf mois après la délivrance ou le renouvellement du brevet, ou 2) si une procédure de révision après la délivrance a été engagée, à la fin de celle-ci. Toutefois, dans certaines circonstances il est impossible d'engager une procédure de révision contradictoire. C'est notamment le cas lorsque le requérant a engagé une procédure civile pour contester la validité d'une revendication avant de former la requête en révision contradictoire. C'est également le cas si la requête a été formée plus d'un an après la date à laquelle le requérant a été visé par une plainte en violation du brevet.

185. La requête doit s'appuyer sur des brevets, des imprimés, des déclarations sous serment ou autres déclarations à l'appui des preuves produites, ou tout autre document. Ces éléments sont communiqués au public. Pour qu'une procédure de révision contradictoire soit engagée, il est nécessaire de montrer que le requérant a une chance raisonnable d'obtenir gain de cause à l'égard d'au moins une revendication¹⁴³. C'est là l'une des différences majeures avec la procédure de réexamen contradictoire, dont l'application n'est possible que si une nouvelle question de fond portant sur la brevetabilité a été soulevée à l'égard d'une revendication.

¹⁴² [Article 311 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.](#)

¹⁴³ [Article 314 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.](#)

Comme dans le cas de la révision après la délivrance, il est impossible de faire appel de la détermination du directeur concernant les conditions minimales requises.

186. Si la procédure est engagée et que la requête n'est pas rejetée, la chambre rend sa détermination finale dans le délai d'un an, ce délai pouvant être prolongé de six mois. Les règles d'irrecevabilité et la suspension en cas de recours au civil sont semblables à celles de la révision après la délivrance¹⁴⁴. La révision contradictoire est menée de la même manière qu'une révision après la délivrance et peut comporter des audiences orales¹⁴⁵. Il est possible de faire appel de la décision finale de la chambre auprès de la Cour d'appel pour le circuit fédéral.

B. SOUMISSION D'INFORMATIONS PAR DES TIERS

i) Principes de base et objectifs

187. 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.

188. 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 non contradictoire au titre de laquelle le tiers qui a soumis les informations ne peut pas participer à la procédure d'examen ou de révision ultérieure. La soumission d'informations pertinentes ne déclenche aucune procédure d'examen particulière (bien qu'un examinateur 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. En général la soumission d'informations par un tiers ne donne pas lieu au paiement de taxes. Néanmoins, dans certains pays une taxe est imposée si les informations sont volumineuses.

189. 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 de révocation engagée après la 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. Dans certains pays, il est possible de communiquer, en plus des documents concernant l'état de la technique ou des références à ces documents, un commentaire sur la

¹⁴⁴ Article 314 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹⁴⁵ Article 316 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

pertinence de chaque document soumis. Dans d'autres pays, il est possible de former un recours.

190. 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~~ Contrairement à une procédure d'opposition avant la délivrance dans laquelle l'examineur aurait rendu une détermination positive, la communication d'informations ne déclenche pas de délai suspensif du traitement de la demande de brevet. En revanche, compte tenu du caractère officieux et non contradictoire 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. Dans la plupart des pays, le tiers ayant communiqué les documents n'est pas tenu informé de la manière dont ceux-ci sont employés dans la procédure de révision.

191. Le Groupe de travail du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) a étudié la possibilité de mettre en place un système d'observations par les tiers dans le cadre du PCT. Le projet de lignes directrices du PCT proposait 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 d'observations par des tiers', 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).

192. Dans le même temps, des travaux ont été entamés sur la mise en œuvre d'un système d'observations par les tiers sur la base des propositions présentées dans l'annexe de la circulaire C. PCT 1288 et des commentaires reçus en réponse à cette circulaire. Tandis que, lors de sa quatrième session tenue du 6 au 10 juin 2011, le Groupe de travail du PCT a appuyé l'introduction du système, il a pris note de préoccupations en ce qui concerne certaines caractéristiques de ce dernier, que le Bureau international examinerait plus en détail durant sa mise en œuvre. Le système pilote sera suivi de près, notamment en ce qui concerne les éventuels abus. ~~Le service devrait être proposé à partir du début de l'année 2012.~~

193. Les systèmes techniques permettant à des tiers de communiquer des observations sur des demandes internationales sont presque achevés¹⁴⁶, et le Bureau international de l'OMPI va en publier une version de démonstration dans un proche avenir. Il est actuellement prévu de mettre le système en service à partir du 1^{er} juillet 2012. Il sera alors possible de communiquer des observations sur toute demande internationale pour laquelle le délai de 28 mois à compter de la date de priorité n'est pas encore échu.

¹⁴⁶ Voir le document PCT/WG/4/7 et les commentaires figurant aux paragraphes 122 à 142 dudit document.

194. On constate les différences suivantes dans la conception des systèmes permettant à un tiers de communiquer des observations : i) le délai imparti pour soumettre les informations; ii) la manière dont la procédure est menée : notification du déposant, possibilité pour le déposant de formuler des commentaires ou contre-arguments, révélation des observations au public, retour d'information vers le requérant; iii) les motifs permettant de communiquer des observations : documents et informations à soumettre; et iv) les taxes.

ii) Législations nationales/régionales

195. 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.

Australie

196. La législation australienne autorise, aux termes de l'article 27 de la loi sur les brevets¹⁴⁷, la soumission d'observations par des tiers relativement aux brevets ordinaires¹⁴⁸. Conformément aux dispositions dudit article, toute personne peut, dans le délai prescrit à compter de la mise à l'inspection publique d'un mémoire descriptif complet, aviser le commissaire, conformément au règlement d'exécution, du fait qu'elle affirme, pour les motifs exposés dans l'avis, que l'invention en cause n'est pas une invention brevetable parce qu'elle ne remplit pas les conditions de nouveauté, d'activité inventive et d'utilité.

197. Le commissaire doit informer le déposant de la demande de brevet par écrit de tout fait dont il a été avisé et lui envoyer une copie de tout document accompagnant l'avis. Par ailleurs, le commissaire doit examiner l'avis et le traiter conformément au règlement d'exécution. L'avis et tout document l'accompagnant sont mis à l'inspection publique.

Chine

198. 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.

Danemark

199. La règle 43 de l'Ordonnance sur les brevets et les certificats complémentaires de protection dispose que toute personne peut fournir des informations ou soumettre des observations pertinentes en vue de l'examen d'une demande de brevet. Aucun motif particulier ne doit être précisé. Néanmoins, la personne ayant communiqué les informations sera informée, le cas échéant, du fait qu'elle peut aussi former opposition si et quand un brevet est déposé.

¹⁴⁷ Loi de 1990 sur les brevets.

¹⁴⁸ Par ailleurs, l'article 28 de la loi sur les brevets autorise la soumission d'observations par des tiers relativement aux brevets d'innovation.

Finlande

200. Les tiers peuvent soumettre une communication présentant un intérêt pour l'examen de la demande déposée auprès de l'office des brevets. Aucune taxe n'est exigée et il n'est pas nécessaire de préciser des motifs particuliers. L'office informe la partie ayant soumis la communication de la possibilité de former une opposition si un brevet est délivré¹⁴⁹.

Japon

201. 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.

202. 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 la~~ 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*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*.3) 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*.

203. 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.

204. 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 examinateurs¹⁵⁰. 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 Pilot (projet

¹⁴⁹ Article 26.a) du décret sur les brevets.

¹⁵⁰ Rapport annuel de 2008 de l'Office des brevets du Japon.

d'utilité collective d'examen des brevets) en juillet 2008. D'une manière générale, le projet pilote a donné des résultats positifs¹⁵¹.

Mexique

205. L'article 52*bis* de la loi de propriété industrielle (LPI) dispose que, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la demande de brevet au Journal Officiel, toute personne peut communiquer des informations à l'Institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI) concernant la question de la conformité de la demande avec les dispositions des articles 16 (exigences relatives à la nouveauté, à l'activité inventive et à l'application industrielle) et 19 (objets non considérés comme des inventions) de la LPI.

206. L'IMPI peut traiter ces informations comme des documents de support technique en vue de l'examen de la demande quant au fond, sans pour autant avoir l'obligation de se prononcer sur la portée desdites informations. L'IMPI peut mettre ces informations à la disposition du déposant afin de lui permettre, le cas échéant, de présenter par écrit tout argument susceptible de lui être favorable.

207. La soumission d'informations n'a pas d'effet suspensif sur la procédure et la personne qui présente les informations n'acquiert pas la qualité de partie intéressée, de tiers ou de partie. Le cas échéant, les actions prévues à l'article 78 (nullité) de la LPI peuvent être engagées. À ce jour, aucune information n'a été soumise conformément à ces dispositions¹⁵².

Norvège

208. La Norvège permet aux tierces parties de communiquer des observations par le biais d'une procédure de recours. Selon l'article 35 du règlement de la loi norvégienne sur les brevets, toute personne peut former recours contre une demande de brevet en cours¹⁵³. Dans ce cas, l'office des brevets a l'obligation de déterminer si l'observation a eu une incidence sur la brevetabilité. Si l'Office norvégien de la propriété industrielle reçoit, avant la délivrance du brevet, un recours ayant une incidence sur l'évaluation de la demande, il doit en informer le déposant. Si des arguments contestant la nouveauté, en dehors de l'usage évident de l'invention, sont avancés dans le recours, l'Office norvégien de la propriété industrielle doit immédiatement déterminer si le déposant doit en être informé par écrit. En revanche, si le recours contient une revendication concernant l'usage évident de l'invention, il ne sera généralement pris en considération qu'après l'expiration du délai imparti pour former les recours, et seulement à condition que cette même revendication soit aussi formulée dans une opposition. Un recours contre la délivrance d'un brevet ne peut en rien modifier les droits des parties au différend¹⁵⁴.

Pakistan

209. Conformément à l'article 24 de l'ordonnance de 2000 sur les brevets et à la règle 19 du règlement de 2003 sur les brevets, toute personne peut, à tout moment après la publication de l'acceptation du mémoire descriptif dans le Journal Officiel, soumettre des observations par écrit au contrôleur concernant la nouveauté de l'invention, en apportant des preuves à l'appui de ces observations. Avant la délivrance du brevet, le contrôleur examine les observations à la lumière des preuves qui lui sont fournies. La personne ayant fourni des informations n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure.

¹⁵¹ Le rapport est disponible en anglais à l'adresse suivante :
http://www.peertopatent.org/CPR_Pilot_Report.pdf

¹⁵² L'article 52*bis* contient des dispositions nouvelles qui sont entrées en vigueur le 18 septembre 2010.

¹⁵³ [Règlement de la Loi norvégienne sur les brevets \(2007\).](#)

¹⁵⁴ [Article 35 du règlement de la Loi norvégienne sur les brevets.](#)

Philippines

210. 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 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 invoqués¹⁵⁵. La personne soumettant ces observations ne peut pas prendre part à la procédure engagée auprès de l'office des brevets¹⁵⁶. 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 éventuel¹⁵⁷.

211. 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 observations¹⁵⁸.

212. 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 titulaire) 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.

République de Corée

213. En vertu de l'article 63 bis de la loi coréenne sur les brevets, toute personne peut communiquer au Commissaire de l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) des informations et des éléments de preuve à l'appui d'un motif de rejet d'une demande de brevet. Depuis 2006, les tiers peuvent communiquer des informations avant même la publication de la demande de brevet¹⁵⁹.

Fédération de Russie

214. La Fédération de Russie ne dispose pas de système officiel permettant à des tiers de communiquer des observations. Néanmoins, toute personne peut fournir des documents sur l'état de la technique dont elle aurait connaissance et qui pourraient servir à tout moment de la procédure d'examen du brevet jusqu'à la délivrance de celui-ci¹⁶⁰. Si un examinateur estime qu'un élément concernant l'état de la technique est pertinent (c'est-à-dire essentiel) au regard de l'invention revendiquée, cet élément est inclus dans le rapport de recherche¹⁶¹. Ces documents n'ont qu'une valeur purement informative et l'examinateur peut les ignorer.

¹⁵⁵ Chapitre VI.11 du manuel de procédure d'examen quant au fond.

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Voir l'article 63 bis de la Loi coréenne sur les brevets.

¹⁶⁰ Voir les documents SCP/15/6, paragraphe 161, et SCP/17/13 Prov.1, paragraphe 72.

¹⁶¹ Selon la législation russe, toute personne peut demander une recherche d'antériorité à l'égard d'une demande de brevet déposée par une autre personne, dès lors qu'elle acquitte une taxe. La procédure régissant cette recherche est définie dans le règlement de l'Office des brevets. Un rapport de recherche est envoyé à la personne concernée après la publication de la demande. Les conclusions de ce rapport sont prises en compte lors de l'examen de la brevetabilité d'une invention revendiquée. Lorsqu'une demande de brevet s'accompagne d'un rapport de recherche rédigé à la demande du déposant, la taxe d'examen de la demande est réduite de cinquante pour cent.

Slovaquie

215. L'article 42.1) de la loi sur les brevets¹⁶² prévoit que toute personne peut former une opposition à la brevetabilité de l'objet d'une demande auprès de l'office des brevets après la publication de la demande. Si des oppositions sont formées, l'office les prend en compte au cours de l'examen de la demande quant au fond.

216. Conformément à l'article 42.2) de la loi sur les brevets, les personnes ayant formé une opposition conformément au paragraphe 1 n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure. Néanmoins, le déposant est informé des oppositions et a la possibilité d'y répondre.

217. Selon les données fournies par l'Office de la propriété industrielle de la Slovaquie, deux oppositions ont été formées sur les 231 demandes de brevet publiées en 2006, trois en 2007 sur 167 demandes de brevet, trois en 2008 sur 181 demandes de brevet, quatre en 2009 sur 179 demandes de brevet et cinq en 2010 sur 153 demandes de brevet¹⁶³.

Espagne

218. Conformément à la procédure générale prévue en matière de délivrance de brevets en Espagne, à savoir une procédure n'impliquant pas d'examen préliminaire (quant au fond)¹⁶⁴, lorsque la poursuite de cette procédure a été publiée dans le Journal officiel de la propriété industrielle, un délai de deux mois est accordé aux tiers pour formuler des observations dûment motivées et documentées concernant le rapport sur l'état de la technique (rapport de recherche)¹⁶⁵. À l'expiration du délai accordé aux tiers pour formuler des observations concernant le rapport sur l'état de la technique, les observations écrites sont transmises au déposant afin que ce dernier puisse à son tour formuler les observations qu'il considère pertinentes concernant le rapport sur l'état de la technique, ou concernant les observations formulées par des tiers et, s'il le souhaite, modifier les revendications, dans un délai de deux mois. Indépendamment du contenu du rapport sur l'état de la technique et des observations formulées par des tiers, à l'expiration du délai prévu pour les observations du déposant, l'Office espagnol des brevets et des marques délivre le brevet, en fait la publicité dans le Journal Officiel de la propriété industrielle et met à la disposition du public les documents relatifs au brevet, ainsi que le rapport sur l'état de la technique et toutes les observations liées à ce rapport. Dans le cas où certaines revendications ont été modifiées, les revendications concernées sont mises à la disposition du public, avec une mention de la date de chaque amendement.

Royaume-Uni

219. 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

¹⁶² Loi n° 435/2001 Coll. sur les brevets, les certificats de protection complémentaires et la modification de certaines lois (loi sur les brevets).

¹⁶³ Les données statistiques sont disponibles dans l'annexe du présent document.

¹⁶⁴ Dans les trois mois qui suivent la publication du rapport sur l'état de la technique (rapport de recherche), le déposant peut faire part de son souhait qu'un examen du caractère suffisant de la description, de la nouveauté et de l'activité inventive ait lieu ou que la procédure de délivrance se poursuive sans qu'il soit procédé à un tel examen. Dans tous les cas, si aucune préférence n'a été exprimée dans ce délai de trois mois, la procédure de délivrance se poursuit sans examen préliminaire.

¹⁶⁵ La proportion des demandes de brevet déposées conformément à la procédure générale de délivrance (sans examen préliminaire) dans le cadre desquelles des observations ont été formulées par des tiers est de moins de 10%.

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.

220. 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 délai¹⁶⁶. 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.

221. 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 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

i) Soumission d'observations par des tiers concernant une demande publiée

222. Conformément à l'article 301 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique, toute personne peut à tout moment citer par écrit à l'USPTO l'état de la technique, sous forme de brevets ou de publications imprimées, dont elle considère qu'il a 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 confidentielle).

223. 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 rédigés en anglais, une traduction en anglais de toutes les parties nécessaires et pertinentes doit être fournie. La communication ne doit pas inclure d'explication des brevets ou des publications fournis, ou toute autre information de ce type. L'USPTO ne tiendra aucun compte des explications ou informations de cet ordre figurant dans une communication présentée au titre de l'article 1.99) du titre 37 du Code des règlements fédéraux. L'information soumise sera classée dans le dossier de la demande. Une taxe (d'un montant de 180 dollars des États-Unis d'Amérique) doit être payée et le nombre de brevets ou publications soumis est limité à 10 au total.

¹⁶⁶ <http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-other/p-object/p-observation/p-observation-making.htm>
(en anglais).

224. 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.

225. L'AIA modifie le système de communication d'observations par des tiers à compter du 16 septembre 2012. Aux termes de l'article 8 de l'AIA, qui porte modification de l'article 122 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique, toute information communiquée avant la délivrance du brevet doit contenir "une description précise de l'évaluation de la pertinence" de chaque document soumis, et elle doit être communiquée dans un délai élargi, c'est-à-dire avant la date antérieure entre :

- a) la date d'envoi de l'autorisation; ou
- b) la date postérieure entre :
 - i) un délai de six mois à compter de la date de publication de la demande; ou
 - ii) la date du premier rejet par l'examineur.

226. L'USPTO prévoit d'autoriser les tiers à communiquer des informations avant la délivrance par le biais de son système de dépôt électronique (EFS), qui leur délivre immédiatement un accusé de réception électronique. Les communications en bonne et due forme sont versées au système électronique de stockage des images (IFW). L'USPTO envisage de demander aux examinateurs d'indiquer, dans l'historique de la demande de brevet, s'ils ont tenu compte du document soumis.

227. Il serait intéressant pour les examinateurs de recevoir des informations dès que possible avant la délivrance du brevet car ils disposeraient ainsi des documents les plus pertinents sur l'état de la technique avant que l'office ne publie sa première action sur le fond. L'USPTO propose d'exempter de la taxe précitée les tiers ayant communiqué des informations avant la délivrance s'ils ont fourni au total un maximum de trois documents. En effet, cette communication est utile car elle facilite la procédure d'examen et réduit le coût de traitement de la demande. Toute autre tiers peut également profiter de cette exemption de taxe, dès lors qu'il n'est pas lié avec la première tierce partie¹⁶⁷.

ii) *Procédure de contestation en vertu de l'article 1291 du titre 37 du Code des règlements fédéraux*

228. Outre la soumission d'informations par des tiers concernant des demandes publiées, il est possible pour un membre du public d'introduire une contestation à l'encontre d'une demande en cours, afin de s'opposer à la délivrance d'un brevet. Dans ce cas, l'auteur de la contestation est habilité à présenter des observations écrites décrivant la pertinence des publications ou de toute information présentée comme l'état de la technique par rapport aux revendications de la demande de brevet en cours. Toutefois, conformément à l'article 1291 du titre 37 du Code des règlements fédéraux, la contestation doit être introduite avant la publication de la demande contestée ou avant la publication de l'avis d'acceptation (*Notice of Allowance*). Par conséquent,

¹⁶⁷ USPTO, Federal Register / vol. 77, n° 3 / jeudi 5 janvier 2012 / Proposed Rules. P. 448 et suivantes.

une contestation ne peut avoir lieu que lorsque son auteur a personnellement connaissance de la demande déposée. Au total, 127 contestations ont été présentées de 1996 à 2011¹⁶⁸.

229. 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 examinateurs¹⁶⁹. 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 de la faculté de droit de New York¹⁷⁰. 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.

230. 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 informatique, des réseaux informatiques, de la cryptographie ainsi que de la sécurité et des méthodes commerciales.

231. 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. Vingt-et-un pour cent 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 examinateurs¹⁷¹.

Office européen des brevets (OEB)

232. 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.

233. Ces observations doivent être déposées par écrit, dans une langue officielle de l'OEB, et indiquer les motifs sur lesquels elles sont fondées¹⁷². 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 dans l'une de ses langues officielles soit déposée; autrement, les preuves ne sont pas prises en considération¹⁷³.

¹⁶⁸ Les données pour chaque année sont consultables dans l'annexe du présent document.

¹⁶⁹ Des informations sur le projet Peer Reviewed Prior Art Pilot sont disponibles en anglais à l'adresse http://www.uspto.gov/patents/init_events/peerpriorartpilotindex.jsp

¹⁷⁰ <http://www.peertopatent.org/> (en anglais).

¹⁷¹ <http://www.uspto.gov/web/patents/peerpriorartpilot/p2ppie.pdf> (en anglais).

¹⁷² Règle 114.1) du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen.

¹⁷³ Chapitre VI.3 de la partie E des Directives relatives à l'examen pratique à l'Office européen des brevets.

234. Les observations faites par un tiers sont communiquées au déposant (ou au titulaire du brevet) qui peut faire des observations à leur sujet¹⁷⁴. 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 procédure¹⁷⁵. 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 doivent 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 incontestable¹⁷⁶. Les observations reçues une fois la procédure terminée sont simplement classées dans le dossier¹⁷⁷. Bien que le tiers reçoive un accusé de réception, l'OEB ne l'informe pas des mesures ultérieures qu'il prend en réponse à ses observations¹⁷⁸.

235. L'OEB a lancé un projet pilote destiné à faciliter le dépôt d'observations par les tiers. Depuis le 1^{er} août 2011, les observations peuvent être déposées au moyen d'un formulaire en ligne sur le site Internet de l'OEB. Les moyens traditionnels de dépôt tels que le courrier ou ~~le fax~~ [la télécopie](#) continuent d'être acceptés.

C. MÉCANISMES ADMINISTRATIFS DE RÉVOCATION ET D'INVALIDATION

i) Principes et objectifs

236. Les mécanismes administratifs de révocation et d'invalidation permettent de procéder à une révision contradictoire de la validité d'un brevet sans être soumis à un délai après la délivrance dudit brevet. Bien que la révision administrative comporte des éléments quasi judiciaires dans certains pays, elle diffère d'une révision judiciaire car cette dernière ne peut généralement être engagée que par des parties intéressées, se déroule selon une procédure contradictoire, et relève entièrement de la compétence des tribunaux. Dans beaucoup de pays, comme dans le cas d'une procédure d'opposition, toute personne peut demander une révision administrative.

237. Le principe d'une révision administrative est semblable à celui d'un système d'opposition. Son but est d'améliorer la qualité des brevets en proposant une alternative simple et peu coûteuse au procès. Cette procédure constitue un forum non judiciaire composé d'un groupe d'examineurs expérimentés et/ou de juges administratifs qui sont chargés d'examiner la validité du brevet. Elle permet d'analyser un brevet au regard de motifs susceptibles de l'invalider, le plus important d'entre eux étant le non-respect des critères de brevetabilité sur le fond. Les mécanismes administratifs de révocation et d'invalidation sont mis en œuvre selon une procédure contradictoire, comme pour une opposition, mais ils ne sont généralement pas assortis d'un délai. Au demeurant, dans plusieurs pays, la procédure de révision administrative est engagée et menée d'office.

¹⁷⁴ Règle 114.2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen.

¹⁷⁵ Chapitre VI.3 de la partie E des Directives relatives à l'examen pratique à l'Office européen des brevets.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

238. Si les systèmes d'opposition après la délivrance permettent à des tiers de contester des brevets au niveau administratif, puisque le délai d'opposition est limité, il peut arriver qu'un tiers ne se rende compte de la nécessité d'invalider un brevet qu'après l'expiration dudit délai. Cela se produit souvent lorsque la technologie découlant de l'invention brevetée n'est développée et commercialisée que quelques années après la délivrance du brevet. Or c'est à ce moment-là que les concurrents vont examiner la validité du brevet. La révision administrative offre un délai plus long ou une seconde période pour que toute personne puisse contester le brevet. Dans certains pays, la révocation et l'invalidation administratives sont les seuls mécanismes contradictoires permettant de contester la validité d'un brevet devant une instance administrative; c'est notamment le cas en Chine, au Japon, en République de Corée et au Royaume-Uni.

239. Parmi les pays disposant d'un mécanisme de révision administrative, les prescriptions de fond et de forme ont quelques aspects en commun, mais elles diffèrent dans le détail. Ces différences peuvent notamment se trouver parmi les éléments suivants : i) la possibilité de mener des procédures d'office; ii) la charge de la preuve reposant sur la personne requérant la révocation; iii) les motifs de révocation; iv) la conduite de la procédure de révision; v) le fait de pouvoir former ou non une requête en révocation ou invalidation après que le brevet est échu; vi) la méthode normalisée de production des preuves; et vii) la composition de la commission de révision.

240. Les paragraphes ci-après illustrent les systèmes administratifs de révocation ou d'invalidation en vigueur dans un certain nombre de pays ou régions.

ii) Législations nationales ou régionales

Chine

241. La Chine dispose actuellement d'un système d'invalidation des brevets après la délivrance. En vertu de l'article 45 de la loi chinoise sur les brevets¹⁷⁹, à compter de la date de publication de la délivrance d'un brevet, toute personne morale ou physique peut demander que la Commission de révision des brevets prononce la nullité dudit brevet. Selon la règle n° 64 du règlement d'application de la loi sur les brevets¹⁸⁰, le requérant doit accompagner sa demande d'éléments de preuve à l'appui des motifs de nullité. La procédure d'invalidation est contradictoire. La Commission de révision des brevets communique la requête au titulaire du brevet et lui demande de présenter des observations dans un certain délai. Le titulaire peut modifier les revendications du brevet. La Commission de révision des brevets peut décider, à la demande des parties ou d'office, de tenir une audience orale.

242. Aux termes de l'article 46 de la loi chinoise sur les brevets, une Commission de révision des brevets examine la requête en nullité et prend une décision en temps utile. Elle informe le requérant et le titulaire du brevet de sa décision. Cette commission se compose de spécialistes techniques et juridiques nommés par l'administration compétente en matière de brevets¹⁸¹. La décision d'invalidation du brevet est enregistrée et publiée par cette administration.

243. Il est en outre possible de faire appel de la décision de la commission. Toute personne désapprouvant la décision d'invalidation ou de confirmation du brevet peut former un recours auprès du Tribunal populaire dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Le Tribunal populaire informe la partie opposée et l'invite à se porter partie au

¹⁷⁹ Loi sur les brevets de la République populaire de Chine, 2008.

¹⁸⁰ Règlement d'application de la Loi sur les brevets de la République populaire de Chine.

¹⁸¹ Règle n° 59 du règlement d'application de la Loi sur les brevets.

procès à titre de tiers. Si le brevet est invalidé, il est considéré comme nul depuis le début, mais la décision n'a pas d'effet rétroactif sur des jugements antérieurs¹⁸².

Costa Rica

244. Outre son système d'opposition, le Costa Rica dispose, au titre de l'article 21 de la loi du Costa Rica sur les brevets¹⁸³, d'une procédure de requête en nullité d'un brevet après la délivrance. L'office de la propriété industrielle déclare, à la requête de toute personne intéressée ou d'office, et sous réserve d'avoir entendu le titulaire du brevet, la nullité du brevet dès lors qu'il est démontré que celui-ci a été délivré en violation de l'un des critères de brevetabilité définis aux articles 1 et 2 de la loi du Costa Rica sur les brevets. Cette requête peut être formée par toute personne apportant la preuve complète de la nullité au regard de tous les éléments pertinents. La nullité peut être prononcée à tout moment avant la date d'échéance du brevet.

245. Une fois que la requête en nullité est reçue, le titulaire du brevet est informé du fait qu'il doit agir à cet égard dans le délai d'un mois. Après réception des arguments du titulaire du brevet, un nouvel examen est mené sur le fond. Lorsque le rapport technique pertinent a été remis, la décision d'annuler ou de maintenir en vigueur le brevet est rendue. Il peut être fait appel de cette décision auprès du Tribunal administratif pour les questions d'enregistrement en invoquant des motifs de révocation ou en formant un recours dans un délai de trois et cinq jours respectivement.

Japon

246. L'article 123 de la loi japonaise sur les brevets¹⁸⁴ prévoit la possibilité de former un recours en invalidation d'un brevet auprès d'une Chambre de recours et de contestation. En règle générale, toute personne peut former un tel recours¹⁸⁵. Si deux revendications ou plus sont exprimées, une requête doit être déposée pour chacune d'elles. La requête peut être déposée à tout moment, même après que le brevet est échu¹⁸⁶. Elle peut reposer sur tout motif énoncé à l'article 123 1) de la loi japonaise sur les brevets et portant invalidation du brevet. Le requérant doit communiquer des éléments prouvant que le brevet n'est pas valable. Les décisions de la Chambre peuvent être contestées devant la Haute Cour de propriété intellectuelle.

247. Le recours en révision doit produire des faits montrant que l'invalidation du brevet repose sur des éléments précis et concrets, et chaque fait doit être étayé par une preuve pertinente¹⁸⁷. Après le dépôt de la requête, l'examineur dirigeant la procédure adresse une communication écrite au titulaire du brevet pour permettre à celui-ci de soumettre une réponse écrite dans un délai précis. Il peut poser des questions aux deux parties à propos du recours. Celui-ci est mené par un groupe de trois à cinq examinateurs qui prennent leur décision à la majorité des voix¹⁸⁸. L'examineur ayant été chargé du brevet original ne peut faire partie du groupe qui examine le recours. D'une manière générale, aux termes de l'article 145 de la loi japonaise sur les brevets, la procédure d'examen du recours est orale; toutefois, l'examineur qui la dirige peut décider, sur demande ou d'office, de la mener par voie écrite. Toute personne pouvant former une requête en invalidation d'un brevet peut intervenir dans toute procédure

¹⁸² Article 47 de la Loi chinoise sur les brevets.

¹⁸³ Loi du Costa Rica sur les brevets n° 6867.

¹⁸⁴ Loi japonaise sur les brevets (loi n° 121 du 13 avril 1959, telle que modifiée pour la dernière fois par la loi n° 63 du 8 juin 2011).

¹⁸⁵ Il peut arriver, à titre exceptionnel, que seule un ayant-droit du brevet puisse former un recours en invalidation, si le motif est lié aux conditions à remplir pour être titulaire du brevet.

¹⁸⁶ Article 123 3) de la Loi japonaise sur les brevets.

¹⁸⁷ Article 131 2) de la Loi japonaise sur les brevets.

¹⁸⁸ Article 136 de la Loi japonaise sur les brevets.

d'invalidation en cours. Des éléments de preuve peuvent être examinés sur demande ou d'office. La procédure peut être élargie d'office à tout motif n'ayant pas été invoqué par une partie. Si le brevet est invalidé, il est considéré comme nul depuis le début. Une fois que la décision finale de l'examen est rendue, la partie (ou tout autre intervenant) ne peut former à nouveau de recours en révision en se fondant sur les mêmes faits et preuves. Une procédure administrative peut être suspendue, le cas échéant, dans l'attente des conclusions d'une procédure judiciaire pertinente. Inversement, dans certaines circonstances, une procédure civile peut être suspendue, le cas échéant, pendant la durée d'un recours en invalidation d'un brevet.

Mexique

248. En vertu de l'article 78 de la loi mexicaine sur les brevets¹⁸⁹, un recours en nullité peut être formé à tout moment au motif que le brevet a été accordé en violation des critères de brevetabilité. La nullité est prononcée par voie administrative par l'institut, d'office ou sur requête d'une tierce partie ou du ministère public fédéral lorsque la Fédération y a un intérêt. La déclaration de nullité invalide rétroactivement depuis la date de dépôt de la demande les effets du brevet ou de l'enregistrement en cause.

Philippines

249. L'article 61 du Code de la propriété intellectuelle¹⁹⁰ instaure un mécanisme d'invalidation administrative. Toute personne intéressée peut, sous réserve d'avoir acquitté une taxe, déposer un recours en nullité d'un brevet ou d'une revendication particulière d'un brevet, ou encore d'une partie d'une revendication, pour les motifs suivants : i) l'invention revendiquée n'est pas nouvelle ou n'est pas brevetable; ii) le brevet ne divulgue pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'elle puisse être exécutée par une personne du métier; ou iii) le brevet est contraire à l'ordre public ou à la moralité. Le recours en nullité doit être formé par écrit et vérifié par le requérant ou par toute autre personne agissant en son nom et qui connaît les faits. Il doit préciser les motifs invoqués, indiquer les faits sur lesquels il repose, et être déposé auprès de l'office. Les imprimés, les brevets délivrés dans d'autres pays ou tout autre document cité à l'appui du recours doivent être joints à celui-ci.

250. Si un recours en nullité a été formé, le directeur des affaires juridiques en informe le titulaire du brevet et toute personne ayant obtenu une licence d'exploitation ou tout autre droit ou titre sur ledit brevet, ou ayant un intérêt au brevet et à l'invention qui en découle. La liste de toutes ces personnes figure au registre de l'office de la propriété intellectuelle; celui-ci les informe de la date de l'audience. L'avis de dépôt du recours est publié au bulletin de l'office. Dans les affaires portant sur des questions hautement techniques, le directeur des affaires juridiques peut, à la demande d'une partie, décider que le recours soit examiné et tranché par un comité composé dudit directeur, qui le préside, et de deux membres particulièrement expérimentés ou spécialisés dans le domaine technique concerné.

251. Si le comité estime que le recours en annulation est fondé, le brevet est invalidé ou modifié. Les droits découlant de ce brevet ou de toute revendication particulière de celui-ci prennent fin. L'avis d'annulation est publié au bulletin de l'office. Sauf avis contraire du Directeur général, la décision d'invalidation peut être exécutée immédiatement, même si un appel est en cours¹⁹¹.

¹⁸⁹ Loi sur la propriété industrielle du 25 juin 1991, telle que modifiée par le Décret du 26 décembre 1997.

¹⁹⁰ Code de la propriété intellectuelle des Philippines du 6 juin 1997 (loi n° 8293).

¹⁹¹ Article 65 du Code de la propriété intellectuelle des Philippines.

République de Corée

252. La République de Corée dispose d'une procédure quasi judiciaire de recours en invalidation. Le système de révision administrative fait intervenir trois instances : le Tribunal de la propriété intellectuelle (IPT) de l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), qui se compose d'un président et de juges administratifs, le Tribunal des brevets et la Cour suprême. Il est destiné à promouvoir et renforcer la protection des brevets tout en garantissant un règlement rapide et équitable des différends en matière de brevets.

253. Aux termes de l'article 133 de la loi coréenne sur les brevets, toute personne peut, dans les trois mois suivant la publication de la délivrance d'un brevet, former un recours en invalidation à l'encontre du brevet auprès de l'IPT. Toutefois, après l'expiration de ce délai, seule une partie intéressée ou un examinateur peut demander une révision en vue d'invalider le brevet. Les motifs d'invalidation sont généralement identiques aux motifs de rejet d'une demande de brevet et visent en particulier des critères de fond de la brevetabilité. Si le brevet contient deux revendications ou plus, un recours en invalidation doit être formé pour chacune d'elles.

254. Un recours en invalidation d'un brevet peut être formé même après que le brevet est échu. Si la décision d'invalider le brevet est définitive et sans appel, le droit découlant du brevet est réputé n'avoir jamais existé. Cependant, si la nullité a été prononcée pour un motif survenu après la délivrance du brevet, le droit découlant du brevet est réputé n'avoir pas existé à compter de la date à laquelle ledit motif est survenu.

255. En vertu de l'article 146, l'IPT se compose d'une chambre de trois à cinq juges administratifs spécialistes des brevets. Les consultations menées par la chambre ne sont pas publiques. Le recours est communiqué au défendeur, dont la réponse est transmise au requérant par le juge administratif présidant la chambre. Si un juge administratif est l'examineur ayant délivré le brevet, il ou elle ne peut participer à la procédure¹⁹². Celle-ci peut être orale ou écrite. Les procédures orales sont généralement publiques. Un élément de preuve peut être pris en considération à la demande d'une partie ou d'office. La décision de la chambre a un effet *erga omnes*, sauf si l'affaire est classée. Pendant la procédure, tout recours au civil doit être suspendu¹⁹³.

Fédération de Russie

256. Selon l'article 1398 du Code civil russe¹⁹⁴, toute personne peut demander, à tout moment pendant la période de validité d'un brevet, que le brevet soit considéré comme entièrement ou partiellement invalidé dans les cas suivants : i) non-satisfaction des critères de brevetabilité; ii) certaines revendications du brevet délivré contiennent des éléments allant au-delà de la description originale ou de la représentation graphique de l'invention; iii) délivrance d'un brevet alors que plusieurs demandes portant sur des inventions identiques avaient été déposées avec la même date de priorité; ou iv) délivrance d'un brevet à une personne qui n'est pas l'inventeur. Toute personne physique ou morale peut former un recours en nullité en s'appuyant sur les motifs précités; le recours doit être déposé auprès de la Chambre de contestation des brevets. Le requérant n'est pas tenu de montrer qu'il a un intérêt juridique particulier pour pouvoir former ce recours. Le recours en nullité n'est soumis à aucun délai.

257. Lorsqu'un brevet est invalidé, la décision de l'autorité fédérale relative à la délivrance du brevet est annulée, de même que l'inscription au registre officiel correspondant.

¹⁹² Article 148 de la Loi coréenne sur les brevets.

¹⁹³ Article 164 de la Loi coréenne sur les brevets.

¹⁹⁴ Code civil de la Fédération de Russie (Quatrième partie).

Slovaquie

258. La Slovaquie dispose d'un mécanisme de révocation administrative. En vertu de l'article 46 1) de la loi slovaque sur les brevets, l'office des brevets peut annuler un brevet à la demande d'un tiers ou d'office pour l'un des motifs suivants: i) les critères de fond de la brevetabilité ne sont pas respectés; ii) le brevet ne divulgue pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'elle puisse être exécutée par une personne du métier; iii) les revendications figurant dans le brevet ou dans une demande divisionnaire vont au-delà de la demande de brevet originale; iv) la portée de la protection a été étendue après la délivrance du brevet; v) le titulaire ne peut détenir un brevet; ou vi) d'autres conditions requises par la législation pour obtenir un brevet n'ont pas été respectées.

259. Le brevet peut être modifié ou seulement annulé en partie. En cas d'annulation, le brevet est considéré nul depuis le début, dans les limites de la décision de révocation. L'office des brevets peut aussi révoquer un brevet après que celui-ci est échu si le requérant prouve qu'il a un intérêt juridique à l'affaire. Aux termes de l'article 46 6) de la loi slovaque sur les brevets, l'office publie toute décision de révocation ou de révocation partielle dans son bulletin. Le requérant doit acquitter une taxe administrative. Le titulaire du brevet peut répondre dans un certain délai; s'il ne répond pas, l'office des brevets peut poursuivre la procédure en prenant une décision au regard des éléments du dossier. Si le titulaire du brevet répond, l'office des brevets transmet la réponse au requérant. Selon l'article 47 5) de la loi sur les brevets, s'il est impossible de prendre une décision au regard des éléments écrits communiqués par les parties, l'office des brevets fixe la date d'une audience orale.

Royaume-Uni

260. Si le Royaume-Uni ne dispose pas de système d'opposition, il permet en revanche à toute personne de former une requête en révocation d'un brevet au titre de l'article 72 de la loi sur les brevets de 1977. Si une telle requête est déposée, le contrôleur peut ordonner la révocation d'un brevet pour l'un des motifs suivants : i) l'invention n'est pas brevetable; ii) le brevet a été délivré à une personne qui n'était pas la seule à pouvoir y prétendre; iii) le mémoire descriptif du brevet ne divulgue pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'elle puisse être exécutée par une personne du métier; iv) les éléments révélés dans le mémoire descriptif de la revendication dépassent la portée de la demande originale de brevet; et v) la protection conférée par le brevet a été étendue par une modification qui n'aurait pas dû être autorisée.

261. Les procédures contradictoires quasi judiciaires, dont est chargé un fonctionnaire de haut rang, sont très semblables aux procédures d'opposition après la délivrance mais aucun délai n'est imparti pour commencer les poursuites¹⁹⁵. Le requérant doit déposer une déclaration écrite; le titulaire du brevet peut remettre une réponse. Le contrôleur peut révoquer un brevet d'office. Le recours peut être formé pendant la durée de validité du brevet. Aux termes de l'article 72 5), la décision du contrôleur à l'égard de la requête en révocation n'a pas d'effet d'irrecevabilité. La révocation porte effet depuis le début¹⁹⁶.

¹⁹⁵ Voir le document SCP/14/10, paragraphe 201.

¹⁹⁶ Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni : Manual of Patent Practice, 72.03. Document disponible sur <http://www.ipo.gov.uk/p-manual-practice>.

VII. INTERFONCTIONNEMENT ENTRE LES DIFFÉRENTS MÉCANISMES

A. RÉFORMES RÉCENTES DES SYSTÈMES NATIONAUX

262. Les systèmes d'opposition nationaux et régionaux ont connu de nombreuses modifications ces dernières années. Quelques-unes des modifications intervenues dans les législations nationales sont décrites ci-après.

Japon, Chine et République de Corée

263. Les modifications apportées au système d'opposition japonais ces 15 dernières années sont intéressantes du point de vue politique. Avant 1996, le droit japonais des brevets prévoyait un système d'opposition avant la délivrance qui permettait au public de compléter le travail des examinateurs chargés des examens sur le fond. Toutefois, des préoccupations croissantes ont été exprimées du fait des retards constatés dans la délivrance des brevets¹⁹⁷. En 1996, le système d'opposition avant la délivrance a été remplacé par un système d'opposition après la délivrance. Dès lors, 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. L'opposition après la délivrance peut être formée par toute personne dans un délai de six mois à compter de la publication du bulletin contenant le 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 telle 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 brevet¹⁹⁸. Le système japonais d'opposition après la délivrance est donc mené essentiellement selon une procédure non contradictoire¹⁹⁹. Par ailleurs, le recours en révocation d'un brevet, qui est une procédure contradictoire, peut être formé 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 affaires séparées. 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 brevets²⁰⁰.

264. 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.

¹⁹⁷ Concernant l'Initiative visant à supprimer les entraves structurelles (SII) négociée par les États-Unis d'Amérique et le Japon à la fin des années 80, les États-Unis d'Amérique ont soutenu qu'un nombre important d'oppositions avant la délivrance formées par des entreprises japonaises concernant des demandes de brevet déposées par des entreprises américaines avait retardé à dessein la délivrance de brevets au profit d'inventions américaines et, par conséquent, injustement profité à l'industrie japonaise. Le Japon a répondu que son système d'opposition n'avait pas retardé le processus de délivrance de brevets, étant donné que, sur un nombre réduit de procédures d'opposition, les cas dans lesquels plusieurs oppositions avaient été formées contre une même demande étaient exceptionnels.

¹⁹⁸ Goto A, Motohashi K. Construction of a Japanese Patent Database and a First Look at Japanese Patenting Activities. Research Policy 2007; 36:1431-42. Les auteurs concluent que le passage d'un système d'opposition avant la délivrance à un système d'opposition après la délivrance a conduit l'Office japonais des brevets à accélérer la délivrance de brevets et que tous les brevets en instance avant 1996 ont été traités au cours de cette année.

¹⁹⁹ 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.

²⁰⁰ Fujitsu contre Texas Instruments, 1998(O), n° 364, Cour suprême, 11 avril 2000.

Cette version révisée du recours en révocation permet en principe à toute personne de former un recours. Afin de conserver une solution plus simple et moins coûteuse pour faciliter l'invalidation des brevets délivrés par inadvertance, l'office a créé un mécanisme qui permet aux tiers de communiquer gratuitement toute information pouvant présenter un lien avec les divers critères de brevetabilité même après la délivrance d'un brevet²⁰¹.

265. Pour ce qui est de la mise place d'une procédure d'opposition, l'expérience de la Chine mérite aussi 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 des brevets. 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 imparti 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 brevet²⁰². Toutefois, les tiers ont la possibilité de communiquer des observations avant la délivrance.

266. Des expériences semblables ont été menées en République de Corée. Pour accélérer la délivrance d'un brevet, le système coréen d'opposition avant la délivrance a été aboli et remplacé par un système d'opposition après la délivrance. Depuis le 1^{er} juillet 2007, la seule procédure permettant de contester un brevet en République de Corée est la procédure d'invalidation. Cette procédure se caractérise par le fait qu'elle a intégré le système d'opposition après la délivrance en permettant à un tiers de demander l'invalidation dans les trois mois à compter de la date de publication de la délivrance du brevet. Une fois ce délai échu, seules les parties intéressées peuvent demander l'invalidation. Pour accélérer la révision du brevet, les tiers peuvent depuis 2006 communiquer leurs observations avant même la publication de la demande de brevet.

267. Bien qu'il puisse être prématuré de tirer des conclusions à partir des modifications apportées aux systèmes japonais et chinois, opérées dans le contexte particulier de ces deux pays, il semble que la création d'un système national d'opposition soit liée à l'existence d'autres voies permettant d'examiner la validité des brevets. D'autres pays ont aboli le système d'opposition avant la délivrance, notamment le Royaume-Uni.

268. Il peut être utile de noter qu'en cas de coexistence de plusieurs mécanismes d'examen dans un système national des brevets, tout mécanisme supplémentaire devrait présenter d'autres avantages et non faire double emploi avec le processus d'examen en vigueur. Le cas

²⁰¹ Si à l'heure actuelle, très peu d'études ont conclu de façon probante au renforcement de l'innovation au Japon par les systèmes d'opposition, un rapport sur les brevets et les incitations à innover au Japon et aux États-Unis d'Amérique suggère qu'en comparaison avec le système américain, qui applique le principe du premier inventeur (bientôt remplacé), le système japonais, qui consacre le principe du premier déposant, place davantage d'informations plus tôt dans le domaine public et autorise plus tôt le dépôt d'une demande de brevet dans le processus d'innovation et que la possibilité d'une opposition avant la délivrance favorise davantage le contrôle précoce des demandes de brevet des concurrents. (voir Wesley Cohen *et al.*, R&D and Spillover, Patents and the Incentives to Innovate in Japan and the United States, Research Policy, 31 (2002)).

²⁰² Sun, Post Grant Patent Invalidation in China and in the United States.

contraire pourrait compliquer les procédures, retarder tout le processus de prise de la décision administrative finale et accroître l'insécurité juridique²⁰³.

Australie

269. En Australie, on considère que le système d'opposition avant la délivrance a deux objectifs : faire en sorte que les inventions non brevetables ne fassent pas l'objet d'un brevet, et offrir une alternative à une procédure en révocation devant les tribunaux. On a tenté plusieurs fois de remplacer le système d'opposition avant la délivrance par un système après la délivrance, mais le premier système a finalement été conservé car les avantages de ce changement n'ont pas pu être démontrés. L'alinéa 60.3) du projet de loi modificative de 2011 des lois de propriété intellectuelle vise à réduire la qualité de la preuve à produire pour tous les motifs invoqués dans les procédures d'opposition, en se contentant d'éléments vraisemblables. Certains chercheurs ont montré que des motifs d'opposition reposant sur des preuves ont moins de chance d'être acceptés dans une procédure d'opposition avant la délivrance que des motifs fondés sur la législation, comme par exemple des erreurs relevées dans le mémoire descriptif ou les revendications²⁰⁴. Par ailleurs, on a proposé d'améliorer l'efficacité du système d'opposition avant la délivrance en menant la procédure de manière plus rapide et en réduisant les délais. Selon les chercheurs susmentionnés, la durée moyenne entre la fin du délai d'opposition avant la délivrance et le moment où le brevet contesté est scellé est de 2,4 années en Australie²⁰⁵.

États-Unis d'Amérique

270. Les États-Unis d'Amérique disposent de multiples procédures de révision et d'opposition administratives. En 1980, le Congrès avait entériné la procédure de réexamen non contradictoire, qui permet à un tiers de demander le réexamen d'un brevet. Cette loi était destinée à renforcer "la confiance des investisseurs dans la sécurité juridique du système des brevets, en instaurant un mécanisme de réexamen administratif des brevets douteux". Le réexamen était considéré comme un moyen efficace de résoudre les problèmes liés à la validité des brevets délivrés, qui évitait de recourir à une action judiciaire en violation, aussi longue que coûteuse²⁰⁶. Néanmoins, bien que le réexamen soit conçu comme un contrôle de qualité effectué par l'office, certains auteurs ont fait valoir qu'en raison de la nature non contradictoire de cette procédure, à laquelle seul le titulaire du brevet peut participer, le réexamen ne présente qu'un intérêt limité pour les requérants²⁰⁷.

271. En 1999, le Congrès a instauré un système de réexamen contradictoire dans le cadre de la loi sur la protection des inventeurs américains de 1999. Ce texte se contente de prévoir un certain nombre de motifs et d'aborder de nouvelles questions de fond sur la brevetabilité. Par ailleurs il a un effet d'irrecevabilité dans la mesure où les requérants ne sont pas autorisés à contester, par un recours ultérieur auprès d'une instance civile, un fait déterminé au cours de la procédure facultative de réexamen²⁰⁸. Le recours contre la décision prise au terme du

²⁰³ On a observé que le pourcentage global de révisions contradictoires après la délivrance (c'est-à-dire les procédures d'opposition après la délivrance et les recours en invalidité) a chuté au Japon après l'abolition de l'opposition après la délivrance, tandis que ce pourcentage est resté stable en Chine. Voir les Indicateurs mondiaux de l'OMPI 2011, figure A.10.1.

²⁰⁴ Weatherall [et al.] Patent Opposition in Australia the Facts (2011), 93, 106, 119.

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ 20 House Report n° 96-1307, 96th Cong., 2d Sess. (1980).

²⁰⁷ Carrier, Post-Grant opposition: A proposal and a comparison to the America Invents Act, 2009.

²⁰⁸ USPTO: Summary, American Inventors Protection Act, disponible sur <http://www.uspto.gov/patents/law/aipa/summary.jsp>

réexamen, qui était initialement réservé au titulaire du brevet, a été ouvert en 2002 aux tierces parties²⁰⁹.

272. L'AIA de 2011 a modifié et élargi les procédures d'opposition. Elle conserve la procédure de réexamen non contradictoire en vigueur, lui ajoute quelques éléments au niveau des communications de tiers avant la délivrance, élargit la procédure de réexamen contradictoire et la renomme "révision contradictoire". Elle ajoute en outre une procédure de révision après la délivrance²¹⁰.

273. La nouvelle procédure de révision après la délivrance est destinée à améliorer la qualité des brevets en permettant d'effectuer un nouvel examen administratif après la délivrance, comme dans le cas des "systèmes d'opposition" au sens strict du terme. Ces modifications avaient été proposées par l'USPTO et la Commission fédérale du commerce (FTC) pour instaurer des procédures de contestation des brevets qui interviennent plus tôt dans le processus et qui soient plus rapides et moins coûteuses²¹¹. Depuis l'AIA, le système d'opposition des États-Unis d'Amérique a acquis de multiples facettes et il est devenu unique au monde. En résumé, il permet à un tiers de communiquer des observations et il offre deux procédures différentes pour mener une révision contradictoire après la délivrance ainsi qu'une procédure de réexamen non contradictoire.

Le réexamen au Danemark et en Norvège

274. En Norvège, un système de réexamen administratif a été mis en place en 2008 pour offrir une solution simplifiée, moins onéreuse et plus rapide que les procédures judiciaires pour les tiers désireux de contester des brevets après l'expiration du délai d'opposition²¹². Le système de réexamen danois, qui a été instauré en vertu de la loi danoise sur les brevets de 1993, prévoit un mécanisme semblable de réexamen administratif.

275. À première vue, le système de réexamen instauré au Danemark et en Norvège peut ressembler à la procédure de révision contradictoire mise en place par les États-Unis d'Amérique, dans la mesure où ils constituent tous deux des procédures contradictoires pouvant être engagées après l'expiration du délai d'opposition (ou du délai imparti pour la révision après la délivrance aux États-Unis d'Amérique). Toutefois, l'objectif et le rôle du réexamen au Danemark et en Norvège doivent être examinés dans le contexte du système de brevets européen, où les systèmes de brevets nationaux coexistent avec le système régional dans le cadre de la Convention sur le brevet européen (CBE). En Europe, en ce qui concerne les brevets européens délivrés par l'OEB, si aucune opposition n'est formée dans les neuf mois à compter de la date de délivrance du brevet européen, la seule manière possible d'invalider ce brevet est de contester sa validité auprès des tribunaux de chaque État membre de la CBE. Ce processus peut se révéler long et coûteux. Au demeurant, tous les tribunaux des États membres ne disposent pas forcément de juges spécialisés dans le droit des brevets et qualifiés sur le plan technique. Les procédures de réexamen disponibles au Danemark (et en Norvège) peuvent être employées aussi bien pour des brevets nationaux danois (et norvégiens) que pour des brevets européens validés au Danemark (et en Norvège). Elles permettent donc à un examinateur de ces pays d'examiner la validité d'un brevet européen, et peuvent servir à

²⁰⁹ 35 U.S.C. § 315, 21st Century Department of Justice Appropriations Authorization Act, Public Law 107-273, 107th Congress, 2 novembre 2002.

²¹⁰ Voir le document SCP/17/13 Prov., paragraphe 77; voir aussi Toshiko Takenaka, Harmony with the rest of the world? The America Invents Act, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2012, vol. 7, n° 1, p. 4 et suivantes (2012).

²¹¹ Federal Trade Commission Report 2003, Recommendation 1; USPTO, The 21st Century Strategic Plan.

²¹² Voir le document SCP/17/13, paragraphe 69.

évaluer cette validité en vue de mener par la suite des procédures judiciaires dans d'autres États membres de la CBE²¹³.

B. COMBINAISON DE DIFFÉRENTS MÉCANISMES

276. On trouvera à l'annexe II du présent document un tableau résumant, pour un certain nombre de pays, les systèmes d'opposition et/ou d'autres mécanismes administratifs de révocation et d'invalidation prévus par les législations nationales respectives. Étant donné que les différents types de mécanismes nationaux ne sont pas toujours faciles à classer entre les catégories disponibles (voir plus loin l'exemple de la République de Corée), il convient de considérer que la solution proposée ci-après repose sur une approximation générale de ces catégories. Néanmoins, en ce qui concerne les quelques pays énumérés à l'annexe II, il est possible de résumer les points suivants :

- i) Dans les pays énumérés à l'annexe II, la plupart des législations nationales instaurent au moins un mécanisme avant la délivrance et au moins un mécanisme après la délivrance pour permettre aux tiers de communiquer leurs connaissances sur l'état de la technique dans le cadre de procédures de délivrance ou de révocation d'un brevet.
- ii) Aucun pays n'a mis en place l'ensemble des mécanismes administratifs définis dans le présent document. En d'autres termes, il semble que chaque pays choisisse les mécanismes administratifs qu'il entend déployer dans le cadre national.
- iii) Au stade antérieur à la délivrance, les observations communiquées de manière non contradictoire par un tiers sont abondamment employées par de nombreux offices. Par ailleurs, la procédure d'opposition contradictoire menée avant la délivrance mais après la publication des demandes (et avant l'examen sur le fond) a également pour fonction d'aider les examinateurs en leur fournissant les informations sur l'état de la technique communiquées par des tiers. Il semble donc qu'avant la délivrance, de nombreux offices préfèrent recourir aux connaissances de tierces parties sur l'état de la technique pour mieux informer les examinateurs dans le cadre d'un examen sur le fond.
- iv) Au stade postérieur à la délivrance, de nombreux offices (sauf l'Australie) emploient davantage les procédures contradictoires, qui permettent de mener un examen complet des décisions de délivrance en associant pleinement à la procédure aussi bien le titulaire du brevet que la tierce partie.
- v) Les offices nationaux emploient différentes combinaisons de ces mécanismes au stade postérieur à la délivrance; ils combinent aussi parfois des procédures contradictoires et des mécanismes non contradictoires.

Certains pays offrent différents moyens aux tierces parties de contester la validité de brevets après la délivrance; certains de ces moyens ne se classent pas nécessairement bien dans les catégories proposées. Ainsi, en République de Corée, le système administratif de révocation peut être considéré comme un système hybride par rapport à l'opposition après la délivrance. En effet, au cours du délai de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet, toute tierce partie peut former un recours en révocation administrative auprès du Tribunal de la propriété intellectuelle. En Espagne, aux termes de l'article 47 de la loi espagnole sur les brevets, il est possible de faire appel auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques de la décision de délivrer le brevet dans le délai d'un mois à compter de la publication de la délivrance dudit brevet. Selon la

²¹³ Susanne Høiberg et Louise Aagaard, Re-examination: a convenient tool for testing patent validity, Building and enforcing intellectual property value 2011, AIM.

procédure générale (sans examen sur le fond), il n'est possible de former un recours contre la délivrance d'un brevet que pour des vices de forme. En revanche, dans la procédure prévoyant un examen sur le fond, il est possible de contester un brevet pour des motifs d'absence de nouveauté ou d'activité inventive, ainsi que pour d'autres questions de fond. Dans ce dernier cas, on peut considérer que le recours a un effet semblable à celui d'une opposition après la délivrance, bien que ce recours ne puisse être formé que par une partie intéressée.

277. Au-delà de ces observations générales, les avantages et inconvénients des différentes combinaisons d'observations communiquées par des tiers, d'oppositions, de réexamens et de révocation et invalidations administratives ne peuvent être examinés que dans le contexte d'un pays particulier. Ces différents mécanismes doivent être considérés dans le contexte national global et en tenant compte de son évolution historique. Néanmoins, les différentes combinaisons de mécanismes adoptées et développées au niveau national sont destinées à mettre en place un cadre juridique garantissant : i) que les tierces parties puissent communiquer leurs connaissances sur l'état de la technique; et ii) que des mécanismes administratifs soient mis à disposition pour offrir une alternative aux procédures judiciaires, afin que des brevets ne soient délivrés que pour des inventions conformes aux critères de brevetabilité. Le premier élément, en particulier, se trouve souvent avant la délivrance et constitue un moyen de faciliter l'examen mené par l'office des brevets. Le second élément, quant à lui, intervient plus fréquemment après la délivrance et permet à l'administration de revoir sa décision dans le cadre d'une procédure contradictoire.

278. Il serait intéressant de déterminer quelle combinaison de ces mécanismes constitue le modèle le plus efficace dans un pays donné. Toutefois, il est probablement très difficile de mesurer de manière quantitative le plein effet de ces différents modèles. Une simple augmentation ou diminution du nombre d'oppositions formées ne constituerait pas un indicateur adéquat. En revanche, si les parties concernées rendaient régulièrement compte de l'efficacité des mécanismes employés, on disposerait sans doute d'informations précieuses pour évaluer l'utilité d'un système dans un pays donné.

279. Les systèmes d'opposition et les mécanismes connexes ont pour principal objectif de faire en sorte que les brevets ne soient délivrés que pour des inventions conformes aux critères de brevetabilité. À cette fin, la participation de tierces parties aux procédures d'examen et/ou de révocation administrative est encouragée par des taxes très faibles (ou l'absence de taxes) et des formalités simplifiées, ainsi que par le fait que toute personne peut contester la validité d'un brevet. D'un autre côté, les statistiques nationales montrent que le nombre d'oppositions et d'autres révocations administratives est relativement faible. En outre, même si la communication par des tiers d'informations sur l'état de la technique est gratuite dans de nombreux pays, le nombre de cas dans lesquels ces informations sont communiquées n'est pas particulièrement élevé. Il semble que souvent, les tierces parties ne se décident à demander la révocation d'un brevet que si celui-ci risque d'avoir un effet néfaste sur leur activité commerciale.

280. Il semble que la valeur des différentes combinaisons de mécanismes contribuant à améliorer la qualité des brevets délivrés réside dans le fait que ces mécanismes complémentaires peuvent être activés par des tiers. S'il est incontestable que la qualité des brevets délivrés continue d'être essentiellement déterminée par la précision et l'efficacité de l'examen mené sur le fond par l'office des brevets, le simple fait que de nombreuses législations nationales instaurent ces mécanismes complémentaires est bien la preuve de leur utilité générale.

[L'annexe _suit]

STATISTIQUES EN MATIÈRE D'OPPOSITION

AUSTRALIE

	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Réexamen ¹	5	11	18	15	22
Opposition ²	130	109	167	120	143
Demandes déposées ³	27 594	27 979	26 259	25 443	26 473

¹ Le nombre de procédures de réexamen concerne uniquement les procédures engagées à la demande de tiers. Il n'inclut pas les réexamens à l'initiative du commissaire dans des contextes différents.

² Le nombre de procédures d'opposition concerne uniquement les procédures formées aux termes de l'article 59.

³ Le nombre de demandes déposées n'inclut pas les demandes provisoires, mais concerne à la fois les demandes de brevet d'innovation et de brevets ordinaires.

COSTA RICA

<u>Année</u>	<u>Nombre de demandes</u>	<u>Nombre d'oppositions</u>
<u>2005</u>	<u>580</u>	<u>28</u>
<u>2006</u>	<u>739</u>	<u>112</u>
<u>2007</u>	<u>829</u>	<u>135</u>
<u>2008</u>	<u>886</u>	<u>243</u>
<u>2009</u>	<u>635</u>	<u>203</u>
<u>2010</u>	<u>692</u>	<u>173</u>

FINLANDE

a) Nombre de brevets délivrés ayant fait l'objet d'une opposition de 2006 à 2010

Année	Nombre de brevets contestés	Nombre d'oppositions formées
2006	29	31
2007	20	21
2008	18	21
2009	24	26
2010	20	23

b) Décisions rendues concernant les oppositions formées de 2006 à 2010

Année*	Rejet de l'opposition	Maintien sous forme modifiée	Révocation du brevet
2006	13	3	10
2007	9	4	5
2008	8	1	6
2009	5	2	4
2010	1	1	0

* Concerne l'année au cours de laquelle l'opposition a été formée et non l'année au cours de laquelle la décision a été prise.

GÉORGIE

- 6814 – Il a été fait droit à l'appel concernant l'invention d'un conteneur pliable semi-rigide.
- 8520 – L'appel a été rejeté.
- 9438/01 – La procédure est close.
- 8690 – L'appel a été rejeté.
- 9792 – L'appel concernant l'invention d'un clavier a été rejeté.
- 9985 (antagonistes de bradykinine non peptidiques et compositions pharmaceutiques constituées de ces composés) – L'appel a été confirmé.
- 9635 (procédé de granulation) – L'appel a été refusé.
- 10640 (profil aérodynamique d'un moteur principal d'hélicoptère) – L'appel a été refusé;
- 106041 (accumulation) – L'appel a été rejeté.

ALLEMAGNE

- 665 oppositions ont été formées en 2010.
- Les procédures d'opposition instruites en 2010 ont donné lieu aux décisions suivantes :
 - dans 75 affaires, le titulaire du brevet a abandonné le brevet;
 - dans 87 affaires, les brevets ont été abandonnés en raison du non-paiement de la taxe annuelle;
 - 278 affaires ont donné lieu à la révocation des brevets;
 - dans 538 affaires, le maintien total ou partiel du brevet a été ordonné.
- Les titulaires de brevet ont introduit un recours contre la révocation de leurs brevets dans 61 affaires.
- Dans 123 affaires, un recours a été introduit contre la décision du DPMA de maintenir les brevets en totalité ou en partie.

PAKISTAN

S. N°	Année	Affaires traitées	Oppositions reçues	Domaine technique	Taux d'opposition
1	2007	115	33	Pharma	32.63%
2	2008	577	199		
3	2009	501	246		
4	2010	667	129		

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Nombre d'invalidations / Nombre de recours en invalidation (taux d'invalidation)

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
<u>Brevets</u>	<u>221/438</u>	<u>228/454</u>	<u>359/623</u>	<u>360/615</u>	<u>318/529</u>	<u>336/633</u>
	<u>50.5%</u>	<u>50.2%</u>	<u>57.6%</u>	<u>58.5%</u>	<u>60.1%</u>	<u>53.1%</u>
<u>Modèles d'utilité</u>	<u>50.1%</u>	<u>59.4%</u>	<u>53.7%</u>	<u>56.8%</u>	<u>62.9%</u>	<u>62.5%</u>
	<u>202/403</u>	<u>148/249</u>	<u>160/298</u>	<u>134/236</u>	<u>110/175</u>	<u>85/136</u>

PORTUGAL

Nombre d'oppositions formées auprès de l'Institut portugais de la propriété industrielle depuis 2005. Il convient de noter que ces procédures concernent les demandes de brevet mais également les demandes de modèles d'utilité.

Année	Nombre d'oppositions
2005	4
2006	6
2007	3
2008	2
2009	2
2010	8
2011	4
Total	29

SLOVAQUIE

Année	2006	2007	2008	2009	2010
Nombre de demandes publiées	231	167	181	179	153
Nombre d'oppositions formées avant la délivrance du titre <u>Nombre de cas où des observations ont été communiquées par des tiers</u>	2	3	3	4	5
<u>Nombre de requêtes déposées en révocation administrative</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>9</u>	<u>3</u>	<u>5</u>
<u>Nombre de révocations administratives décidées</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>6</u>

SUÈDE

Année	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Oppositions formées	57	42	30	26	31	33
Objection rejetée	16	13	17	17	16	15
Brevets maintenus tels que modifiés	9	6	11	13	12	9
Brevets révoqués	6	20	20	11	17	8

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

a) Statistiques relatives à la mise en œuvre du système de réexamen de l'USPTO

Données relatives aux procédures de réexamen contradictoire – 30 juin 2011

1. Nombre total de requêtes formées depuis le lancement de la procédure de réexamen contradictoire le 29/11/99 1286¹

2. Nombre de requêtes déposées par domaine

a. Chimie	224	17%
b. Électricité	676	53%
c. Mécanique	371	29%
d. Brevets de dessin ou modèle	15	1%

3. Demandes de réexamen formées par année

<u>Année</u> <u>budgétaire</u>	<u>Nombre</u>	<u>Année</u> <u>budgétaire</u>	<u>Nombre</u>	<u>Année</u> <u>budgétaire</u>	<u>Nombre</u>	<u>Année</u> <u>budgétaire</u>	<u>Nombre</u>
2000	0	2003	21	2006	70	2009	258
2001	1	2004	27	2007	126	2010	281
2002	4	2005	59	2008	168	2011	271
						(à ce jour)	

4. Nombre de requêtes en instance 910 71%

5. Décisions concernant les requêtes 1155

a. Nombre de requêtes approuvées 1099 95%

1) Par l'examineur 1092
2) Par le directeur (sur demande) 7

b. Nombre de requêtes non approuvées 53 5%

1) Par l'examineur 48
2) Réexamen annulé 5

6. Durée globale des réexamens (de la date de dépôt à la date de délivrance du certificat)

a. Durée moyenne de l'instance 36,6 (mois)
b. Durée médiane de l'instance 33,0 (mois)

7. Nombre total de certificats de réexamen contradictoire délivrés (depuis 1999) 278

a. Certificats confirmant toutes les revendications 35 13%
b. Certificats rejetant (ou abandonnant) toutes les revendications 123 44%

¹ Parmi les requêtes déposées lors de l'année budgétaire 2011, 3 requêtes n'ont pas encore reçu de date de dépôt et 5 requêtes ont été classées en raison du non-respect des dispositions énoncées à l'article 1915 du titre 37 du Code des règlements fédéraux. Voir Clarification of Filing Date Requirements for Ex Parte and Inter Partes Reexamination Proceedings, Final Rule, 71 Fed. Reg. 44219 (4 août 2006).

- c. Certificats modifiant certaines revendications 120 43%

Données relatives aux procédures de réexamen non contradictoire – 30 juin 2011

1. Nombre total de requêtes formées depuis le lancement de la procédure de réexamen non contradictoire le 7 janvier 1981 11604²

- a. Par le titulaire du brevet 3761 33%
b. Par un membre du public 7677 66%
c. Sur ordre du commissaire 166 1%

2. Nombre de requêtes déposées par domaine

- a. Chimie 3180 27%
b. Électricité 4323 37%
c. Mécanique 3922 34%
d. Brevets de dessin ou modèle 179 2%

3. Demandes de réexamen non contradictoire formées par année

<u>Année</u> <u>budgétaire</u>	<u>Nombre</u>	<u>Année</u> <u>budgétaire</u>	<u>Nombre</u>	<u>Année</u> <u>budgétaire</u>	<u>Nombre</u>	<u>Année</u> <u>budgétaire</u>	<u>Nombre</u>
1981	78 (3 mois)	1989	243	1997	376	2005	524
1982	187	1990	297	1998	350	2006	511
1983	186	1991	307	1999	385	2007	643
1984	189	1992	392	2000	318	2008	680
1985	230	1993	359	2001	296	2009	658
1986	232	1994	379	2002	272	2010	780
1987	240	1995	392	2003	392	2011 (à ce jour)	581
1988	268	1996	418	2004	441		

4. Nombre de requêtes en instance 3823 33%

5. Décisions concernant les requêtes 11095

a. Nombre de requêtes approuvées 10182 92%

- 1) Par l'examineur 10064
2) Par le directeur (sur demande) 118

b. Nombre de requêtes non approuvées 913 8%

- 1) Par l'examineur 878
2) Réexamen annulé 35

² Parmi les requêtes déposées lors de l'année budgétaire 2011, 6 requêtes n'ont pas encore reçu de date de dépôt et 33 requêtes ont été classées en raison du non-respect des dispositions énoncées à l'article 1510 du titre 37 du Code des règlements fédéraux. Voir Clarification of Filing Date Requirements for Ex Parte and Inter Partes Reexamination Proceedings, Final Rule, 71 Fed. Reg. 44219 (4 août 2006).

6.	Nombre total de refus par l'examineur (dont refus annulés par le directeur)	996	
a.	Titulaire requérant	468	48%
b.	Tiers requérant	528	52%

7. Durée globale des réexamens (de la date de dépôt à la date de délivrance du certificat)

a.	Durée moyenne de l'instance	25,7 (mois)
b.	Durée médiane de l'instance	20,0 (mois)

8. Analyse des certificats de réexamen

	<u>Titulaire</u> <u>requérant</u>	<u>Tiers</u> <u>requérant</u>	<u>Initiative</u> <u>Commissaire</u>	<u>Total</u>
a. Confirmation de toutes les revendications	21%	24%	11%	23%
b. Rejet de toutes les revendications	9%	13%	23%	11%
c. Modification des revendications	70%	63%	66%	66%

9. Nombre total de certificats de réexamen non contradictoire délivrés (depuis 1981)..... 8375

a.	Certificats confirmant toutes les revendications	1913	23%
b.	Certificats rejetant toutes les revendications	960	11%
c.	Certificats modifiant certaines revendications	5502	66%

10. Analyse des revendications de réexamen – titulaire requérant, tiers requérant ou initiative du Commissaire

a.	Certificats – TITULAIRE REQUÉRANT	3026	
	1) Confirmation de toutes les revendications	646	21%
	2) Annulation de toutes les revendications	264	9%
	3) Modification des revendications	2116	70%
b.	Certificats – TIERS REQUÉRANT	5192	
	1) Confirmation de toutes les revendications	1249	24%
	2) Annulation de toutes les revendications	660	13%
	3) Modification des revendications	3283	63%
c.	Certificats – RÉEXAMEN A L'INITIATIVE DU COMMISSAIRE.....	157	
	1) Confirmation de toutes les revendications	18	11%
	2) Annulation de toutes les revendications	36	23%
	3) Modification des revendications	103	66%

b) Données statistiques concernant le nombre de recours déposés sur la période 1996-2011

AB	Description	Entrées
2011	Recours – Tiers (avant publication ou avec accord du déposant)	4
2010	Recours – Tiers (avant publication ou avec accord du déposant)	6
2009	Recours – Tiers (avant publication ou avec accord du déposant)	13
2008	Recours – Tiers (avant publication ou avec accord du déposant)	5
2007	Recours – Tiers (avant publication ou avec accord du déposant)	7
2006	Recours – Tiers (avant publication ou avec accord du déposant)	6
2005	Recours – Tiers (avant publication ou avec accord du déposant)	12
2004	Recours – Tiers (avant publication ou avec accord du déposant)	31
2003	Recours – Tiers (avant publication ou avec accord du déposant)	5
2001	Recours – Tiers (avant publication ou avec accord du déposant)	2
2000	Recours – Tiers (avant publication ou avec accord du déposant)	5
1999	Recours – Tiers (avant publication ou avec accord du déposant)	7
1998	Recours – Tiers (avant publication ou avec accord du déposant)	4
1997	Recours – Tiers (avant publication ou avec accord du déposant)	9
1996	Recours – Tiers (avant publication ou avec accord du déposant)	11

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)

Année	2008	2009	2010
Nombre d'oppositions formées à l'encontre de brevets européens délivrés	2 800	2 700	2 770
Nombre de décisions appliquées dans les affaires d'opposition	1 980	2 310	2 310
Taux d'opposition : %	5,32%	4,7%	5,2%

Résultat des oppositions : 2010

Rejet des oppositions	29%
Révocation du brevet	33%
Maintien sous une forme modifiée	38%

[\[L'annexe II suit\]](#)

**COMPARAISON DE DIFFÉRENTS SYSTÈMES D'OPPOSITION
ET DE MÉCANISMES CONNEXES**

<u>Pays</u>	<u>Communication d'observations et recours par des tiers</u>	<u>Opposition avant la délivrance</u>	<u>Opposition après la délivrance</u>	<u>Réexamen (non contradictoire)</u>	<u>Réexamen (contradictoire)</u>	<u>Révocation et invalidation administratives</u>
<u>Allemagne</u>			✓			
<u>Australie</u>	✓	✓		✓		
<u>Brésil</u>			✓			
<u>Chine avant 1992</u>		✓				✓
<u>Chine 1992-2000</u>			✓			✓
<u>Chine depuis 2000</u>	✓					✓
<u>Costa Rica</u>		✓				✓
<u>Danemark</u>	✓		✓		✓	
<u>Égypte</u>		✓				
<u>Espagne</u>	✓	✓				
<u>États-Unis d'Amérique</u>	✓			✓	✓ (réexamen contradictoire)	
<u>États-Unis d'Amérique après le 16 septembre 2012</u>	✓		✓	✓	✓ (réexamen contradictoire)	
<u>Fédération de Russie</u>	✓					✓
<u>Finlande</u>	✓		✓			
<u>Honduras</u>		✓				
<u>Inde</u>		✓	✓			
<u>Japon avant 1996</u>		✓				✓
<u>Japon 1996-2004</u>			✓			✓
<u>Japon depuis 2004</u>	✓					✓
<u>Mexique depuis 2010</u>	✓					✓

<u>Pays</u>	<u>Communication d'observations et recours par des tiers</u>	<u>Opposition avant la délivrance</u>	<u>Opposition après la délivrance</u>	<u>Réexamen (non contradictoire)</u>	<u>Réexamen (contradictoire)</u>	<u>Révocation et invalidation administratives</u>
<u>Norvège avant 2008</u>	√		√			
<u>Norvège depuis 2008</u>	√		√		√	
<u>Pakistan</u>	√	√	√			
<u>Philippines</u>	√					√
<u>Portugal</u>		√				
<u>République de Corée</u>	√					√
<u>République de Moldova</u>			√			
<u>Royaume-Uni</u>	√					√
<u>Slovaquie</u>	√					√
<u>Suède</u>			√			
<u>OEAB</u>			√			
<u>OEB</u>	√		√			
<u>PCT (2012)</u>	√					

[Fin de l'annexe II et du document]