

## **Directives pour les Rapports des Groupes nationaux et régionaux**

La majorité des Groupes nationaux et régionaux suit les directives pour la présentation de leurs rapports et ainsi contribue à une publication plus rapide et plus économique des Annuaire. Nous vous remercions de cette assistance et nous nous permettons de vous rappeler les directives comme suit:

- 1) Les Groupes nationaux et régionaux sont responsables du contenu, de l'orthographe et du résumé en trois langues de leurs rapports. Ces textes sont généralement imprimés sans corrections.  
Vous êtes priés de ne pas nous envoyer des traductions complètes des rapports. Il suffit de ne rédiger que des résumés dans les deux langues supplémentaires.
- 2) Des textes provisoires ne peuvent pas être acceptés. Veuillez nous envoyer seulement des versions finales.
- 3) Les Groupes sont priés de nous envoyer les rapports par e-mail à notre adresse [mail@aippi.org](mailto:mail@aippi.org). Veuillez nous contacter au cas de difficultés.
- 4) Nous vous prions d'inclure les questions dans les rapports.
- 5) Veuillez présenter vos rapports de façon simple et claire et éviter trop de sous-paragraphes.
- 6) Nous vous prions d'éviter trop ou très longues notes en bas de page.
- 7) Nous ne sommes pas en mesure de publier des extraits des lois nationales. Si souhaité, donnez des références pour les textes mentionnés (site web).

Pour des renseignements supplémentaires concernant la présentation des rapports nous vous demandons de bien vouloir contacter le Secrétariat général de l'AIPPI à [mail@aippi.org](mailto:mail@aippi.org)

Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir vos les rapports avant le **24 avril 2006**.

AIPPI Secrétariat général, Zurich

## **Orientation de travail\***

par Luis-Alfonso DURAN, Rapporteur général  
Jochen E. BÜHLING et Ian KARET, Suppléants du Rapporteur général  
Dariusz SZLEPER, Thierry CALAME et Nicolai LINDGREEN,  
Assistants du Rapporteur général

### **Question Q189**

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

##### **Introduction**

- 1) L'un des aspects cruciaux, si ce n'est le plus important, de la législation sur les brevets réside dans la détermination de l'étendue de la protection qui est conférée par le brevet à son titulaire. L'étendue de cette protection est importante pour le breveté ainsi que pour les tiers. Il a été établi dans la plupart des juridictions que l'étendue de la protection est déterminée principalement par les termes des revendications. E.g. Art. 69(1) EPC (révisé en 2000) dispose:

*"L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications".*

De nombreux autres pays suivent cette ligne et confèrent aux revendications le rôle le plus important.

- 2) Ce rôle conduit à diverses questions lorsqu'il s'agit de modifier les revendications. Typiquement, le souhait de modifier les revendications intervient lorsque survient un art antérieur qui est susceptible d'être opposé à ces revendications, au titre de la nouveauté ou de l'activité inventive (non évidence). L'objectif du breveté ou du demandeur est d'étendre autant que possible la portée de la protection tout en étant obligé de la réduire dans la mesure nécessaire pour distinguer l'invention de l'art antérieur.
- 3) La modification des revendications doit prendre en compte des différents intérêts. D'une part, le breveté ou le demandeur doit être récompensé de façon appropriée pour son invention. Si la rédaction des revendications telles que déposées dans une demande ou telles que délivrées se trouve être trop large au regard de l'art antérieur, il semble injuste de rejeter la demande dans son ensemble sans donner au demandeur la possibilité de trouver une rédaction qui décrive correctement l'invention et qui ne soit pas en conflit avec l'art antérieur. Du point de vue du demandeur une modification des revendications peut par conséquent être hautement souhaitable. D'autre part, pour les tiers, l'aspect de la sécurité juridique est tout aussi crucial. Ils doivent savoir quelle est l'étendue de la protection de façon à pouvoir prendre leurs décisions avec un certain degré de sécurité juridique. Pour eux, la possibilité de modifier les revendications peut ne pas être souhaitable et peut même se traduire par de sérieux inconvénients. En conséquence, autoriser une modification des revendications doit prendre en considération les intérêts des deux parties et l'on doit trouver une voie permettant d'équilibrer ces intérêts sans donner la priorité à l'un par rapport à l'autre.

---

\* Traduit par Michael Monchey (Cabinet Lavoix – France)

- 4) Il a été de pratique courante dans de nombreux pays que les revendications puissent être modifiées en cours de procédure, c'est-à-dire avant la délivrance du brevet. Ceci se produit de façon classique dans des situations où un art antérieur est trouvé pendant la procédure d'examen, qui n'avait pas été pris en compte auparavant. Aussi longtemps qu'aucun brevet n'a été délivré, il existe un large consensus pour que les revendications puissent être modifiées, que ce soit à l'initiative du demandeur ou suite à l'intervention d'un tiers.
- 5) La situation est plus diversifiée lorsqu'il s'agit de modifications après délivrance. On peut considérer comme de bon sens qu'une modification après délivrance ne puisse introduire de matière nouvelle qui s'étendrait au-delà du contenu de la demande telle que déposée et ne puisse conduire à un élargissement de l'étendue de la protection telle que conférée par les revendications délivrées. Cependant, les conditions d'une modification après délivrance diffèrent de façon considérable. Selon les procédures disponibles (opposition, réexamen ou autres) il existe des différences significatives quant à savoir déjà si une telle modification est possible et dans ce cas dans quelles conditions et dans quelle mesure une modification serait possible. L'objectif de Q189 est d'évaluer l'état actuel de divers législations nationales et systèmes multinationaux à propos de ces questions et de formuler des propositions d'harmonisation pour le futur. En particulier, les aspects concernant une future harmonisation seront d'un grand intérêt pour pouvoir préparer une résolution et devraient par conséquent se trouver au centre des rapports.
- 6) De nouveaux développements peuvent être observés à propos des modifications après délivrance et ce dans plusieurs juridictions. La CBE a été révisée en 2000 (sans être entrée en vigueur), introduisant un nouvel ensemble de règles dans Art.105a-c CBE qui autorise maintenant une requête en limitation ou en révocation de l'ensemble du brevet européen par le titulaire. Selon Art. 105a(1)CBE, le titulaire peut demander la révocation ou la limitation par une modification des revendications en dehors des procédures d'opposition. La décision de limiter ou de révoquer le brevet s'appliquera au brevet européen dans tous les états contractants dans lesquels il a été délivré (Art.105b (3)CBE). Cela constituera une avancée presque " révolutionnaire ", car rompant avec le système du brevet européen qui éclate en brevets nationaux après la délivrance ou à la fin de la procédure d'opposition. Pour la première fois des procédures administratives centralisées pourront avoir lieu devant l'OEB à tout moment au cours de la vie du brevet européen. A l'heure actuelle, la modification des revendications n'est possible – et habituellement utilisée – que lors des procédures d'opposition. Le demandeur dépose très fréquemment des requêtes auxiliaires introduisant de nouvelles rédactions de revendications afin de régler des problèmes de défaut de nouveauté ou d'activité inventive ou d'autres objections à l'encontre du brevet délivré et défendre ce brevet au moins avec une portée limitée.
- 7) Les Etats-Unis ont rédigé un projet de loi pour modifier le Titre 35USC. Ce projet propose tout un nouveau chapitre 32 "Procédure d'opposition après délivrance" comprenant une nouvelle section 327. Cette proposition se lit comme suit:

*"327. Modification des revendications*

*Le titulaire du brevet peut requérir la modification de toutes revendications faisant l'objet d'une procédure d'opposition dans le cadre de ce chapitre, y compris par l'addition de nouvelles revendications. Le titulaire du brevet déposera une telle requête en modification en même temps que sa réponse à la requête en opposition selon la section 326. Le jury ne peut autoriser d'autres requêtes en modifications des revendications que pour un motif justifié présenté par le titulaire. Aucune modification élargissant la portée des revendications du brevet ne sera autorisée au cours de la procédure d'opposition".*

- 8) Des modifications peuvent aussi intervenir dans d'autres contextes de demandes de brevet. Les demandes divisionnaires ou de "continuation-in-part" que connaît la législation américaine constituent des exemples. Il s'agit toutefois de situations que Q189 ne souhaite pas étudier en détail, étant donné qu'elles peuvent être considérées comme des formes particulières de demandes.
- 9) Les modifications des revendications de brevets incluent toujours des questions de description. Une modification ne peut être acceptable que si elle a été suffisamment décrite dans la demande telle que déposée. Cette Question n'entend pas traiter des questions de description mais se focalisera sur la modification en tant que telle.
- 10) De même, les questions de forme et de procédure relative aux modifications et les questions de traduction après que la modification ait été effectuée sont trop tributaires des particularités des diverses juridictions et ne seront donc pas discutées dans le cadre de Q189. Toutefois, il peut être intéressant que les groupes fassent connaître si des modifications des revendications dans un but de clarification ou de correction d'erreurs sont autorisées. On notera toutefois explicitement que ce Questionnaire ne couvre pas les aspects formels et procéduraux.

### **Travaux antérieurs de l'AIPPI**

- 11) L'AIPPI a mené diverses études sur la rédaction et l'interprétation des revendications. Toutefois, elle n'a jamais approfondi la modification des revendications après délivrance.
- 12) Q60 (Buenos Aires 1980) a traité de l'interprétation des revendications, aboutissant à une résolution qui précisait que l'étendue de la protection conférée par un brevet est déterminée par les revendications.

Dans Q99, l'AIPPI a étudié l'intervention des tiers dans les procédures avant et après délivrance des brevets et dans les procédures de modification du brevet. La résolution adoptée à Barcelone en 1990 faisait référence à des situations dans lesquelles le titulaire d'un brevet est autorisé à demander des modifications de son brevet délivré mais ne traitait pas des questions substantielles concernant de telles modifications.

Dans sa résolution Q142 (Rio de Janeiro 1998) l'AIPPI a discuté de la portée des revendications, du support par la description et de l'étendue de la protection des brevets. Le paragraphe 6 de la résolution est rédigé comme suit:

*"6. Le fait qu'une revendication ne remplisse pas les conditions dites aux paragraphes précédents doit être un motif pour contester sa validité aussi longtemps que le brevet est opposable. Toutefois, il doit être permis au breveté d'amender une telle revendication pour la restructurer à son contenu valide".*

Là encore, les conditions ou exigences relatives à une telle modification n'avaient pas été discutées.

- 13) Les nouveaux développements décrits précédemment montrent qu'il existe un besoin pour des procédures au cours desquelles les revendications puissent être modifiées. Q189 a donc pour autre objectif de rechercher dans quelles conditions et dans quelle mesure une modification pourrait être autorisée et de fournir des orientations en vue d'autres changements de législation dans les diverses juridictions. Bien que le titre de la Question semble suggérer qu'elle serait limitée aux brevets, les modèles d'utilité qui existent dans divers pays devraient être inclus. Ils posent essentiellement les mêmes problèmes mais peuvent être traités de façon très différente que les brevets, comme c'est le cas par exemple en Allemagne.

## Discussion

- 14) Les procédures permettant une modification des revendications de brevets après délivrance varient d'une juridiction à l'autre. Un certain nombre de scénarios possibles existent:
- ré-examen administratif après délivrance ("notification officielle") (sans limitation de temps)
  - procédures d'opposition (limitées dans le temps)
  - action en révocation
  - demande reconventionnelle dans des actions en contrefaçon.

Dans ce contexte, se pose aussi la question de savoir qui serait autorisé à modifier les revendications. La compétence en termes de modifications peut être celle des offices de brevet ou peut être limitée aux tribunaux.

- 15) Une possibilité consiste à autoriser les brevetés ou les tiers à choisir librement entre un examen administratif ou une action judiciaire pour modifier les revendications de brevet. Une autre consiste à privilégier l'action judiciaire de façon à éviter toute procédure administrative pendant que l'action judiciaire est en cours. Une distinction peut être faite à cet égard entre les requêtes déposées par le breveté et celles déposées par des contrefacteurs/des tiers. On peut également devoir distinguer entre les pays connaissant un examen avant délivrance et les pays à simple enregistrement.
- 16) La forme et la nature des modifications peuvent aussi varier très largement:
- modification par suppression d'au moins une revendication
  - modification par combinaison de caractéristiques provenant de plusieurs revendications
  - modification par addition dans la revendication de caractéristiques supplémentaires à partir de la description
  - modification par rédaction d'une nouvelle revendication.
- 17) Il peut être exigé que la description soit modifiée pour correspondre aux modifications des revendications. En variante, cela peut ne pas être exigé ou même ne pas être possible.
- 18) La modification de revendications d'un brevet délivré peut avoir une incidence pour les tiers. Cependant, diverses solutions sont envisageables, s'agissant des conséquences vis-à-vis de la responsabilité des tiers, lorsque des revendications de brevet sont modifiées après la délivrance. Une possibilité est que cette modification produise ses effets *ex tunc* (c.a.d. à partir du dépôt de la demande initiale) une autre est de prévoir que la modification n'a qu'un effet *ex nunc* (c.a.d. de la date à laquelle la modification intervient). Lorsque la modification est effectuée dans le cadre d'un contentieux entre un breveté et un tiers, la modification peut n'avoir d'effet qu'*inter partes* (c.a.d. entre les parties à ce litige), où elle peut avoir un effet *erga omnes* (c.a.d. aussi à l'égard de tous les autres tiers).
- 19) Il peut être possible pour des brevetés de procéder à plusieurs modifications ultérieures des revendications, dirigées contre des contrefacteurs présumés, distincts et de telles modifications peuvent n'avoir d'effet qu'*inter partes* ou au contraire *erga omnes*, y compris en relation avec des affaires précédemment jugées.
- 20) Une distinction peut être faite entre les possibilités prévues pour les brevetés/les tiers. En variante, les possibilités peuvent être les mêmes pour tous.

## Questions

Les Groupes sont invités à répondre aux questions suivantes selon leur législation nationale:

### 1) Analyse de la législation et de la jurisprudence actuelle

- 1) *Votre législation nationale autorise-t-elle la modification des revendications de brevet après délivrance? Les modèles d'utilité, s'ils existent, sont-ils traités comme les brevets ou différemment? Dans ce cas, quelles sont les différences?*
- 2) *Selon votre législation nationale, qui est autorisé à demander une modification des revendications de brevet après délivrance?*
- 3) *Quelle est dans votre législation nationale le cadre procédural dans lequel une modification des revendications de brevet peut être requise après délivrance, en particulier:*
  - *Quelles procédures (judiciaire, administrative ou autres) existent pour traiter des requêtes en modification après délivrance des revendications de brevet?*
  - *Toutes ces procédures sont-elles librement accessibles, selon votre législation nationale, à ceux qui souhaitent requérir une modification après délivrance des revendications de brevet, ou bien la législation donne-t-elle la priorité à certaines procédures dans certaines situations?*
  - *Selon votre législation nationale est-il possible pour les titulaires de brevet de procéder à plusieurs modifications ultérieures des revendications de brevet dirigées contre des contrefacteurs présumés, distincts?*
  - *Qui a capacité à modifier les revendications? Cela est-il du ressort des seuls tribunaux ou bien les offices de brevets ont-ils aussi compétence pour modifier les revendications?*

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

- 4) *Quelles sont les conditions positives selon votre législation nationale, pour autoriser une modification des revendications de brevet après délivrance? En particulier:*
  - *Votre législation nationale distingue-t-elle entre les solutions offertes aux brevetés/aux tiers et/ou les conditions positives s'appliquant aux brevetés/aux tiers pour autoriser une modification après délivrance?*
  - *De quelles façons les revendications de brevet peuvent-elles être modifiées après délivrance selon votre loi nationale?*
  - *Votre législation nationale exige-t-elle (ou autorise-t-elle) que la description soit modifiée pour correspondre aux modifications apportées aux revendications?*
  - *Est-il possible de procéder à des modifications dans un but de clarification et/ou de correction d'erreurs?*
- 5) *Quelles sont selon votre législation nationale les conséquences pour les tiers de modifications des revendications de brevet après délivrance? En particulier:*
  - *quelles sont les conséquences en termes de responsabilité des tiers pour contrefaçon de brevet lorsque les revendications sont modifiées après délivrance?*
  - *Les modifications ont-elles un effet **inter partes** ou au contraire **erga omnes**, y compris à l'égard d'affaires déjà jugées?*
  - *Les modifications ont-elles un effet **ex nunc** ou aussi **ex tunc**? Cela dépend-t-il du contexte dans lequel la modification intervient?*

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

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

- 6) *La modification après délivrance des revendications de brevet doit-elle être autorisée?*
- 7) *Qui doit pouvoir requérir une modification des revendications de brevet après délivrance et qui doit avoir la compétence pour procéder à ces modifications?*
- 8) *Quelles doivent être les conditions positives autorisant une modification des revendications de brevet après délivrance?*
- 9) *Doit-on faire une distinction entre les possibilités offertes aux brevetés/aux tiers et/ou entre les conditions positives applicables aux brevetés/aux tiers pour autoriser une modification après délivrance?*
- 10) *Quelles doivent être les conséquences quant à la responsabilité des tiers en matière de contrefaçon de brevet lorsque les revendications du brevet ont été modifiées après délivrance?*
- 11) *Votre groupe a-t-il d'autres avis ou propositions d'harmonisation dans ce domaine?*

### **Note:**

Il serait utile et apprécié que les Groupes suivent l'ordre des questions dans leurs Rapport et utilisent les questions et les numéros pour chaque réponse.