

Comité permanent du droit des brevets

Dix-septième session
Genève, 5 – 9 décembre 2011

SYSTÈMES D'OPPOSITION

Document établi par le Secrétariat

Table des matières

RÉSUMÉ	3
I. INTRODUCTION.....	4
II. APERÇU DES SYSTÈMES D'OPPOSITION	5
III. PRINCIPES ET OBJECTIFS	7
IV. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL	13
V. EXEMPLES DE PROCÉDURES D'OPPOSITION.....	15
VI. MÉCANISMES CONNEXES.....	32
A. Systèmes de réexamen	32
B. Soumission d'informations par des tiers	37
ANNEXE : STATISTIQUES EN MATIÈRE D'OPPOSITION	

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 qui examine sur les systèmes d'opposition aux brevets. — Elle contextualise (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 comprend comprenait pas de conclusions.
2. Lors de sa seizième session tenue du 16 au 20 mai 2011 à Genève, le SCP a prié le Secrétariat de réviser 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 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'opposition.
3. Après une introduction générale, le chapitre II donne un aperçu des systèmes d'opposition existant dans de nombreux pays. Tout en expliquant que les systèmes nationaux d'opposition varient d'un pays à l'autre, il décrit les caractères généraux des systèmes d'opposition dans les procédures relatives aux brevets.
4. 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.
5. Le chapitre IV examine plus particulièrement les accords internationaux. Bien qu'aucun traité international ne réglemente les procédures d'opposition aux brevets en soi, certaines dispositions relatives aux questions de procédure de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et ~~le~~ du Traité sur le droit des brevets (PLT) peuvent également être appliquées aux procédures d'opposition.
6. Le chapitre V décrit les lois et pratiques nationales ou régionales de l'Allemagne, de l'Australie, du Brésil, du Danemark, de l'Égypte, de l'Espagne, de la Finlande, du Honduras, de l'Inde, du Pakistan, du Portugal, de la République de Moldova, de la Suède, de l'Office européen des brevets (OEB), et de l'Office eurasiatique des brevets (OEAB), en tant qu'exemples concrets de systèmes d'opposition.
7. Enfin, le chapitre VI décrit quelques autres mécanismes relatifs aux systèmes d'opposition, à savoir les systèmes de réexamen appliqués ~~à quelques pays~~ en Australie, au Danemark et aux États-Unis d'Amérique et les mécanismes permettant aux tiers de formuler des observations proposés en Australie, en Chine, au Danemark, aux États-Unis d'Amérique, en Finlande, au Japon, au Mexique, au Pakistan, aux Philippines, au Royaume-Uni et en Slovaquie. Bien qu'il ne s'agisse pas de systèmes d'opposition au sens strict, ~~à l'égard de 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 un complément d'information.

I. INTRODUCTION

8. 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.

9. Le comité ~~estime~~a estimé que ces questions ne ~~doivent~~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.).

10. Par conséquent, le ~~présent~~ document ~~établi par le Secrétariat~~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 ~~se tiendra~~est tenue du 25 au 29 janvier 2010.

11. 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 (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 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 principalement des systèmes d'opposition ~~traditionnels~~, qui sont considérés comme des procédures *inter partes* 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 compte des ~~meilleures~~ connaissances élargies du public, des mécanismes ~~associés~~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 ~~succinctement~~ dans le chapitre VI.

13. Il est néanmoins probable que l'expression "système d'opposition" ait 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 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 car l'objectif de cette étude préliminaire est de décrire les systèmes d'opposition *inter partes* assortis de délais généralement utilisés par des tiers et les mécanismes connexes, tels que les procédures de réexamen et les mécanismes permettant aux tiers de formuler des observations introduits

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.

[auprès des offices des brevets. Les informations communiquées concernant ces autres procédures sont toutefois consultables sur le site Internet du forum électronique du SCP, en vue d'une meilleure compréhension des systèmes nationaux.](#)

14. 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

15. De nombreux pays prévoient des mécanismes d'opposition dans leurs systèmes de brevets. Les systèmes d'opposition offrent à des tiers la possibilité de faire opposition à la délivrance d'un brevet pendant un certain délai prévu par la législation applicable. Un opposant doit se fonder sur au moins un des motifs d'opposition parmi ceux prescrits dans la législation applicable. Les procédures d'opposition sont étroitement liées à la procédure de délivrance des brevets. Une opposition peut être demandée avant la délivrance d'un brevet (opposition avant la délivrance) ou après la délivrance d'un brevet (opposition après la délivrance). [Dans certains pays, une opposition peut être formée 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. ~~Un~~ [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. ~~Dans certains offices, elle est engagée devant une commission spéciale des oppositions.~~

16. 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.

17. [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.

18. 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 ~~déclarer~~ ~~non~~ révoquer le brevet.

19. 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 ~~ou~~ et du titulaire du brevet) peut former une opposition;

iii) 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;

iv) 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.

v) les réexamineurs : la procédure d'opposition peut être conduite par une division des examens ou engagée auprès d'une commission spéciale des oppositions;

vi) 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;

vii) la taxe d'opposition : ~~Pour ce faire,~~ dans de nombreux pays, une taxe d'opposition doit être payée.

20. 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 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.

21. Le nombre de brevets ou de demandes de brevet pour lesquelles des oppositions sont formées n'est pas très élevé. ~~En 2007, les³. Ainsi, en 2008, 2009 et 2010, le~~ taux d'opposition à l'Office européen des brevets (OEB), ~~à l'Office allemand des brevets et à l'Office coréen de la propriété intellectuelle sont de 6,0, 4,6% et 1,3%~~ 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 du présent document.

III. PRINCIPES ET OBJECTIFS

22. 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 ~~de~~ satisfaire les intérêts du grand public obtiennent la protection par brevet.

23. Dans la pratique, il est néanmoins possible qu'une invention ne remplissant pas toutes les conditions prévues par la législation applicable obtienne un brevet. Par exemple, il peut arriver qu'un examinateur néglige un élément de l'état de la technique et prenne involontairement une décision positive quant à la brevetabilité de l'invention revendiquée. Une telle situation ne doit pas nécessairement être considérée comme un cas d'examen de faible qualité 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 ~~supplémentaire,~~ 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 concernée⁴, complète les moyens dont dispose l'office des brevets et renforce la crédibilité des brevets délivrés. Étant donné que la procédure

³ Toutefois, selon les statistiques communiquées par certains États membres, il est arrivé que la proportion des demandes/brevets concernant lesquels des oppositions ont été formées soit élevée (voir les informations communiquées par le Pakistan dans l'annexe du présent document).

⁴ 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 défectueux.

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 ~~tôt~~ les brevets non valables ~~peut~~ à un stade précoce est également ~~être~~ avantageuse pour un titulaire de brevet car ce dernier peut ~~confier~~ 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.

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

- i) la procédure d'opposition, qui est un processus administratif, est généralement plus simple, plus rapide⁵ et moins coûteuse;
- ii) une opposition peut être formée par une personne (ou un tiers), alors que, dans certains pays, une procédure de révocation de brevet peut uniquement être engagée par une partie qui remplit certaines conditions, comme le fait d'être une partie intéressée ou lésée par la décision faisant l'objet du recours. Par conséquent, le système d'opposition tient compte des connaissances ~~améliorées~~ élargies du public;
- iii) la décision d'une commission des oppositions est prise par les examinateurs et par d'autres fonctionnaires ayant les connaissances techniques requises car il se peut qu'un juge ne soit pas toujours au fait de la technologie concernée.

25. 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 public⁶. 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.

26. 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

⁵ 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).

⁶ 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.

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 satisfaisante⁷. 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.

27. ~~Par ailleurs, le système d'opposition n'engage pas de dépenses et n'est pas toujours exempt de critiques. Tout d'abord, a~~ Afin de mettre en place une procédure d'opposition, l'administration (l'office des brevets) doit disposer de ressources pertinentes, telles que des examinateurs ~~possède~~possédant les compétences techniques voulues ~~qui soient capables d'examiner la décision initiale~~ ou des fonctionnaires chargés de mener à bien les procédures d'opposition⁸. 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 fond⁹. 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, 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 déposé¹⁰. 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. 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.

⁷ 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.

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

28. 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 brevets¹¹. 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'opposition¹².

29. ~~Toutefois, le principal risque associé~~ L'un des principaux risques associés à la création d'une procédure d'opposition tient au fait que cela pourrait retarder ~~sensiblement~~ tout le processus de finalisation de la délivrance d'un brevet. Lorsque des oppositions fondées sur différents éléments de l'état de la technique et sur différents motifs sont formées, le déposant (ou le titulaire du brevet) ~~discute avec~~ répond à chaque opposant et défend son invention. Étant donné que ~~tout un chacun~~ toute personne peut former une opposition, de nombreuses oppositions peuvent être formées dans les cas complexes¹³. ~~D'une part, un~~ Un système d'opposition avant la délivrance confère une certaine sécurité juridique en permettant à des tiers d'examiner préalablement la brevetabilité d'une invention avant la délivrance du brevet. En d'autres termes, ce système renforce la validité des brevets délivrés. ~~D'autre part, le délai de l'opposition avant la délivrance maintient en instance devant l'office toutes les autres demandes qui ne feront jamais l'objet d'une opposition.~~ 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 ~~font fait~~ l'objet d'une opposition, il¹⁴. ~~Il s'ensuit un retard inévitable dans la délivrance de brevets.~~ Bien 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

¹¹ 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.

¹² 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.

¹³ 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)

¹⁴ Les statistiques communiquées par les États membres semblent confirmer cette conclusion. Voir l'annexe du présent document.

de la demande et la délivrance du brevet, pendant le délai d'opposition, la force exécutoire du brevet ~~délivré est contesté peut être~~ incertaine¹⁵. 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'opposition¹⁶. En résumé, les décideurs doivent considérer deux éléments : d'une part, une procédure d'examen supplémentaire peut avoir un effet positif sur la promotion de l'innovation en améliorant la qualité et la validité des brevets délivrés; d'autre part, cette procédure supplémentaire peut ~~avoir un effet négatif sur la promotion de l'innovation en retardant la procédure de délivrance~~ 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.

30. La publication des informations pertinentes 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'autre¹⁷. Ainsi, dans certains pays, sont publiées toutes les informations contenues dans les demandes de brevet, y compris la description détaillée des inventions, tandis que dans d'autres, seules les données bibliographiques¹⁸ 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 délivrance¹⁹. 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.

31. 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. 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.

¹⁵ 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.

¹⁶ 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.

¹⁷ 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 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".

¹⁸ 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.

¹⁹ 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.

32. Les modifications apportées au système d'opposition japonais ces 15 dernières années sont intéressantes du point de vue ~~de la politique susmentionnée~~. Avant ~~1994~~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 brevets²⁰, en ~~1994~~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 ~~tout un chacun~~toute personne dans un délai de six mois à compter de la ~~date d'enregistrement du brevet~~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 brevet²¹. ~~D'autre part~~ 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 ~~cas séparés~~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 brevets²².

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 ~~tout un chacun~~toute personne de déposer un recours. Afin de conserver une solution plus simple et moins coûteuse pour ~~aider à 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 brevet²³.

²⁰ [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.](#)

²¹ [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.](#)

²² Fujitsu contre Texas Instruments, 1998(O), n° 364, Cour suprême, 11 avril 2000

²³ [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](#)

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 brevet²⁴.

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 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.

36. [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; et](#)

[vi\) des mécanismes de taxes appropriés.](#)

IV. CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL

37. Aucun traité international ne régit les systèmes d'opposition en tant que tels. Les pays sont libres de prévoir ou non un mécanisme d'opposition dans leur législation nationale. Bien que les conditions de fond en ce qui concerne les procédures d'opposition ne

[Suite de la note de la page précédente]

[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 \(2002\)\)](#)

²⁴

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.

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)

38. 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."

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

40. 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)

41. 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.

42. 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".

43. Par ailleurs, l'article 11 du PLT prévoit la prorogation d'un délai pour l'accomplissement d'un acte du déposant devant l'office des brevets conformément à certaines conditions et

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

44. Toutefois, lors de l'adoption de ces règles, la conférence diplomatique a adopté la déclaration commune n° 5, qui dispose que s'il est opportun d'exclure le bénéfice des mesures prévues aux articles 11 et 12 en ce qui concerne les actes se rapportant à une procédure *inter partes*, il est souhaitable que les législations applicables des [Partiesparties](#) 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

45. 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 quand au fond présentent des points communs mais sont différentes dans le détail, en raison de besoins distincts. Ces différences peuvent porter notamment sur les éléments suivants : i) opposition avant ou après la délivrance du titre; ii) qualité pour déposer une opposition; iii) délai de dépôt d'une opposition; iv) motifs d'opposition; v) exigences de la procédure contradictoire, telles que requête, notification aux parties, arguments, preuves, audience orale, décision finale, etc.; et vi) recours contre la décision finale (administration compétente, délai de dépôt d'un recours, etc.). Les paragraphes ci-dessous illustrent les systèmes d'opposition existants dans un certain nombre de pays/régions.

[AUSTRALIE](#)

46. [L'Australie prévoit un système d'opposition avant la délivrance concernant les demandes de brevet ordinaire²⁵, 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 demande²⁶ dans le Journal Officiel des brevets.](#)

²⁵ [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.

²⁶ [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.](#)

47. 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;

iii) le mémoire descriptif déposé pour la demande complète n'est pas conforme aux dispositions de l'article 40.2) ou 3)²⁷.

48. 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) a 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) a 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.

49. Selon les données communiquées par l'office australien des brevets, 130 oppositions ont été formées sur les 27 594 demandes déposées²⁸ au cours de la période 2006-2007, 109 sur

²⁷ 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.

[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.](#)

BRÉSIL

50. La loi sur la propriété intellectuelle du Brésil²⁹ 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 brevet³⁰.

51. La procédure administrative en nullité peut être engagée pour l'un des motifs suivants³¹ :

- 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.

52. 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 jours³².

53. Une fois le délai de 60 jours échu, même si aucune observation n'a été soumise, l'affaire est tranchée par le président de l'INPI sur la base des rapports technique et juridique que les départements pertinents de l'INPI, qui ont eu à connaître de l'affaire, lui ont soumis. La décision du président est définitive ~~et~~ et nouveau niveau administratif³³, 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 demande³⁴.

[Suite de la note de la page précédente]

²⁸ [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.](#)

²⁹ Loi n° 9.279 du 14 mai 1996 sur la propriété industrielle.

³⁰ Article 51 de la loi sur la propriété industrielle.

³¹ Article 50 de la loi sur la propriété industrielle.

³² Article 53 de la loi sur la propriété industrielle.

³³ Article 54 de la loi sur la propriété industrielle.

³⁴ Article 48 de la loi sur la propriété industrielle.

DANEMARK

54. La loi codifiée sur les brevets³⁵ 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 brevets³⁶.
55. 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.
56. 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.
57. 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.
58. 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

59. 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 intellectuelle³⁷ 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.
60. 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 demande³⁸.
61. 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'office³⁹.

³⁵ [Loi codifiée sur les brevets n° 91 du 28 janvier 2009.](#)

³⁶ [Article 21 de la loi sur les brevets.](#)

³⁷ Loi n° 82 de 2002 sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

³⁸ Article 17 de la loi n° 82 de 2002 sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

³⁹ Règle 24 du règlement d'exécution de la loi n° 82 de 2002.

62. 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 extérieur⁴⁰. La commission rend sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la date de dépôt de l'avis d'opposition⁴¹. 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 rendue⁴².

63. 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

64. Conformément à la loi finlandaise sur les brevets⁴³, 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.

65. 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.

66. 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 2010⁴⁴.

ALLEMAGNE

67. 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 brevet⁴⁵. Ce délai n'est observé que si les conditions de recevabilité sont remplies dans les délais prescrits. L'opposition doit

⁴⁰ Règles 27 et 28 du règlement d'exécution de la loi n° 82 de 2002.

⁴¹ Article 36 de la loi n° 82 de 2002 sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

⁴² Règle 29 du règlement d'exécution de la loi n° 82 de 2002.

⁴³ Loi sur les brevets 15.12.1967/550.

⁴⁴ Des données statistiques supplémentaires sur les procédures d'opposition en Finlande sont présentées dans l'annexe du présent document.

⁴⁵ Article 59.1) de la loi sur les brevets [Patentgesetz].

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 brevets⁴⁶, 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.

68. Toute personne peut contester un brevet, excepté le titulaire du brevet⁴⁷. En cas d'usurpation⁴⁸, seule la partie lésée peut former une opposition au brevet.

69. 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.

70. 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.

71. La procédure d'opposition est menée par la division des brevets du DPMA, qui statue sur la révocation ou le maintien d'un brevet⁴⁹. 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 groupe⁵⁰.

72. 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.

⁴⁶ [Patentkostengesetz].

⁴⁷ 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.

⁴⁸ 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)".

⁴⁹ Article 61.1) de la loi sur les brevets.

⁵⁰ Article 27.3) de la loi sur les brevets.

HONDURAS

73. 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.
74. 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.
75. 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

76. 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 contrôleur⁵¹. 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;
 - 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

⁵¹ Article 25.1) de la loi de 1970 sur les brevets.

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.

77. 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.

78. Une fois le brevet délivré, les tiers ont encore la possibilité de former opposition⁵². 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 [4576](#). Le contrôleur notifie au titulaire du brevet cet avis d'opposition⁵³. 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 échéant⁵⁴. Le titulaire du brevet a la possibilité de répondre à la revendication de la personne ayant formé opposition et de soumettre des preuves à l'appui de son brevet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la copie de la déclaration et des preuves remises par l'auteur de l'opposition. Le titulaire du brevet envoie aussi une copie de sa réponse

⁵² Article 25.2) de la loi de 1970 sur les brevets.

⁵³ Article 25.3) de la loi de 1970 sur les brevets.

⁵⁴ Règle 57 du règlement d'exécution de 2003 sur les brevets.

à l'auteur de l'opposition. Si le titulaire ne conteste pas dans un délai de deux mois, le brevet est réputé avoir été révoqué⁵⁵. 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 preuves⁵⁶.

79. 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 brevet⁵⁷. 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 [4576](#).

80. 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 [4576](#) 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.

81. La décision rendue par le contrôleur sur les oppositions avant ou après la délivrance d'un titre peut faire l'objet d'un recours auprès du Comité d'appel [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.](#)

[PAKISTAN](#)

82. [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 brevets⁵⁸, 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;](#)

⁵⁵ Règle 58.2) du règlement d'exécution de 2003 sur les brevets.

⁵⁶ Règle 59 du règlement d'exécution de 2003 sur les brevets.

⁵⁷ Article 25.4) de la loi de 1970 sur les brevets.

⁵⁸ [Ordonnance de 2000 sur les brevets, telle que modifiée par l'ordonnance de 2002 sur les brevets.](#)

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.

83. 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.

84. 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.

85. 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.

86. 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 satisfaisante⁵⁹.

87. 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 2010⁶⁰.

PORTUGAL

88. La législation portugaise prévoit une procédure d'opposition avant la délivrance. Conformément à l'article 17 du Code de propriété industrielle du Portugal⁶¹, le délai prévu pour former des oppositions est de deux mois à compter de la publication de la demande au Bulletin

⁵⁹ Article 47 de l'ordonnance de 2000 sur les brevets.

⁶⁰ Des statistiques supplémentaires sur les procédures d'opposition au Pakistan sont disponibles dans l'annexe du présent document.

⁶¹ 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.

de la propriété industrielle⁶². 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.

89. 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.

90. 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).

91. 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 2011⁶³.

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

92. 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 inventions⁶⁴, toute personne peut, dans les six mois qui suivent la publication de l'avis de délivrance du brevet, former une opposition au brevet en 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.

93. 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 11⁶⁵;

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.

⁶² 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).

⁶³ Il s'agit des oppositions aux demandes de brevet et de modèles d'utilité. Des statistiques sont disponibles dans l'annexe du présent document.

⁶⁴ Loi n° 50-XVI du 07.03.2008 en vigueur depuis le 4 octobre 2008.

⁶⁵ 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.

94. 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.
95. 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 mois⁶⁶.
96. 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.
97. 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.
98. 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.
99. 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 modifié⁶⁷.
100. 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.
101. 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.
102. 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.

⁶⁶ 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.

⁶⁷ Article 57 de la loi nationale sur la protection des inventions.

ESPAGNE

103. La loi espagnole sur les brevets⁶⁸ 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.

104. 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.

105. 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.

106. 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.

107. 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%).

SUÈDE

108. 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 justifié⁶⁹.

⁶⁸ 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.

⁶⁹ Article 24 de la loi suédoise sur les brevets.

109. 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.

110. 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 modifié⁷⁰.

OFFICE EURASIEN DES BREVETS

111. La Convention sur le brevet eurasien comporte des règles ~~d'annulation~~ de révocation pour les brevets eurasiens une fois ceux-ci délivrés. Un brevet eurasien peut être ~~annulé~~ 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 eurasien⁷¹. Le délai de dépôt d'une opposition peut ne pas être prolongé⁷². Le droit de former opposition, perdu en raison de l'expiration du délai, peut ne pas être rétabli⁷³.

112. L'opposition requiert la forme écrite et doit comporter un exposé des motifs; elle suppose le paiement de la taxe prescrite⁷⁴. 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").

113. L'opposition peut être formée pour l'un des motifs ci-après en vue de ~~l'annulation du~~ la révocation d'un brevet eurasien⁷⁵ :

- i) l'invention ne répond pas aux critères de brevetabilité ~~parce que~~ 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.

⁷⁰ Des statistiques supplémentaires communiquées par l'Office suédois des brevets et de l'enregistrement sont disponibles dans l'annexe du présent document.

⁷¹ 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")

⁷² Règle 37.4) du règlement sur les brevets.

⁷³ Règle 39.3) du règlement sur les brevets.

⁷⁴ Règle 53.5) du règlement sur les brevets.

⁷⁵ Règle 53.2) du règlement sur les brevets et règle 1.8) des Rules of Opposition Filing and Examination.

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

114. Chacune des conditions ci-dessus constitue un motif ~~d'annulation~~ distinct de révocation d'un brevet eurasiennne. Toutefois, i) toute indication incorrecte concernant le titulaire du brevet ou l'inventeur dans le brevet eurasiennne, ii) le non-respect des exigences établies dans le mémoire descriptif ou dans les dessins et iii) l'omission de satisfaire à l'exigence d'unité d'invention ne ~~constitue~~ constituent pas un motif ~~d'annulation~~ de révocation par voie administrative d'un brevet eurasiennne⁷⁶.

115. Lorsque l'opposition est formée dans le respect des exigences prescrites⁷⁷, l'office eurasiennne accepte ladite opposition, notifiée 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-même⁷⁸.

116. Le titulaire du brevet soumet à l'office eurasiennne 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 brevet⁷⁹.

117. L'office eurasiennne 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 eurasiennne 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 communication⁸⁰.

118. L'examen quant au fond de l'opposition et la décision y relative rendue au nom de l'office eurasiennne relèvent d'un conseil composé d'au moins trois examinateurs, employés de l'office eurasiennne, dont au moins deux n'ont pas pris part à la décision de délivrer le brevet eurasiennne faisant l'objet de l'opposition. Si nécessaire, un expert juridique de l'office eurasiennne 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 eurasiennne faisant l'objet de l'opposition.

119. Le conseil examine l'opposition à la lumière des motifs ~~d'annulation~~ 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'avis⁸¹.

120. 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 eurasiennne estime une telle audience préférable.

121. À l'issue de la procédure ~~d'annulation~~ de révocation par voie administrative, l'office eurasiennne peut prendre la décision soit ~~d'annuler~~ de révoquer le ~~projet~~ brevet eurasiennne, soit de rejeter l'opposition formée contre la délivrance du ~~projet~~ brevet eurasiennne, soit d'apporter ~~aux brevets eurasiens~~ au brevet eurasiennne des rectifications ou des modifications. Le brevet eurasiennne ou la partie du brevet eurasiennne qui a fait l'objet d'une ~~annulation~~ révocation

⁷⁶ Règle 1.8) des Rules of Opposition Filing and Examination.

⁷⁷ 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.

⁷⁸ Règle 3.2) des Rules of Opposition Filing and Examination.

⁷⁹ Règle 3.5) des Rules of Opposition Filing and Examination.

⁸⁰ Règle 3.8) des Rules of Opposition Filing and Examination.

⁸¹ Règle 4.4) des Rules of Opposition Filing and Examination.

administrative est réputé, dans tous les États contractants, ne pas avoir produit ses effets depuis la date de ~~publication~~dépôt de ~~l'avis~~la demande de ~~délivrance du~~ brevet ~~eurasien~~⁸².

122. La décision concernant l'opposition formée contre la délivrance d'un brevet eurasiens est publiée dans le bulletin de l'office eurasiens. Si cette décision entraîne la modification du brevet, l'office eurasiens publie le nouveau ~~fascicule de~~mémoire descriptif du brevet eurasiens, 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 eurasiens, ne peut avoir lieu tant qu'il n'a pas été statué sur le recours.

123. 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 eurasiens, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi de la décision. Le président de l'office eurasiens examine le recours et soit ordonne une nouvelle audience auprès du conseil, soit rend une décision définitive sur l'opposition⁸³.

OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)

124. 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'opposition⁸⁴. Le titulaire du brevet n'est pas habilité à former opposition⁸⁵ 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.

125. 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'opposition⁸⁶. À condition que cette intervention soit déposée en temps voulu et selon les modalités prévues, l'intervention est assimilée à une opposition.

126. 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 motifs⁸⁷.

127. La division d'opposition de l'OEB est compétente pour examiner les oppositions aux brevets européens. Elle se compose de trois examinateurs techniques et, dans certains cas, lorsque la nature de la décision l'exige, ~~la division d'opposition~~ elle est complétée par un examinateur juriste⁸⁸.

128. 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

⁸² Règle 53.4) du règlement sur les brevets.

⁸³ Règle 53.8) du règlement sur les brevets.

⁸⁴ Article 99 de la Convention sur le brevet européen.

⁸⁵ G 9/93 (JO 12/1994, 891)

⁸⁶ Article 105 de la Convention sur le brevet européen

⁸⁷ Règle 76 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen.

⁸⁸ Article 19 de la Convention sur le brevet européen.

des articles 52 à 57 (inventions brevetables, exceptions à la brevetabilité, nouveauté, divulgations non opposables, activité inventive, application industrielle); l'invention n'est pas divulguée d'une manière suffisamment claire et complète pour ~~qu'un homme~~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.

129. Conformément à l'article 101 de la Convention sur le brevet européen, lorsque l'opposition est recevable,⁸⁹ la division d'opposition examine si au moins l'un des motifs d'opposition visé à l'article 100 s'oppose au maintien du brevet européen. Au cours de l'examen, la division d'opposition invite les parties à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties. En particulier, ~~une fois~~ l'acte d'opposition ~~délivré, celui-ci~~ est transmis au titulaire du brevet qui peut soumettre en réponse des observations ou ~~soumettre~~ des modifications à la description, aux revendications et aux dessins dans un délai imparti par la division d'opposition. Les observations du titulaire du brevet ainsi que les modifications qu'il a soumises sont transmises par l'OEB aux ~~autres parties à la procédure d'opposition, les auteurs/à l'auteur(s)~~ ayant qui a/ont la possibilité de répondre dans un délai imparti⁹⁰.

130. Durant l'opposition, il est recouru à la procédure orale à ~~la demande~~l'initiative de l'OEB ou à la demande de toute partie à la procédure⁹¹. La procédure orale a lieu devant la division d'opposition⁹². Elle est en général publique à moins que la division d'opposition n'en décide autrement dans des cas précis⁹³.

131. 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 prépondérante⁹⁴. 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 brevet⁹⁵.

132. L'opposition s'applique au brevet européen dans tous les États contractants dans lesquels celui-ci produit ses effets. Les décisions des divisions d'opposition sont susceptibles de recours auprès de la Chambre de recours de l'OEB par toute partie à la procédure ~~pâtissant de la~~lésée par la décision rendue⁹⁶.

133. Le recours doit être formé auprès de ~~l'OMPI~~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

⁸⁹ 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.

⁹⁰ Règle 79 du règlement d'exécution de la cinquième partie de la convention.

⁹¹ Article 116.1) de la Convention sur le brevet européen.

⁹² Article 19 de la Convention sur le brevet européen.

⁹³ 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).

⁹⁴ Article 19 de la Convention sur le brevet européen.

⁹⁵ Article 101 de la Convention sur le brevet européen.

⁹⁶ Article 106 de la Convention sur le brevet européen.

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 décision⁹⁷.

134. 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.

135. 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.

~~136. En 2008, 2800 brevets européens délivrés par l'OEB ont fait l'objet d'une opposition (contre 3300 en 2007) et 1980 décisions relatives à des oppositions sont entrées en vigueur (contre 2100 décisions en 2007)⁹⁸. En général, environ 6% des brevets européens délivrés donnent lieu à une opposition. Sur ces 6%, un tiers est révoqué, un tiers maintenu après modification et un tiers maintenu tel qu'il a été délivré initialement (l'opposition est rejetée). Le taux d'opposition auprès de l'OEB est constamment plus élevé dans l'échantillon représentatif disponible le plus proche pour le secteur pharmaceutique qu'il ne l'est dans le secteur de la chimie organique et dans les autres secteurs (moyenne d'ensemble de l'OEB)⁹⁹.~~

VI. MÉCANISMES CONNEXES

A. SYSTÈMES DE RÉEXAMEN

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

Australie

137. Le chapitre 9 de la loi australienne sur les brevets¹⁰⁰ 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.

138. 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. 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.

⁹⁷ Article 108 de la Convention sur le brevet européen.

⁹⁸ ~~Rapport annuel 2008 de l'OEB.~~

⁹⁹ ~~Enquête sectorielle dans le domaine pharmaceutique, rapport préliminaire, 28 novembre 2008.~~

¹⁰⁰ Loi australienne de 1990 sur les brevets.

Danemark

139. L'article 53.b) de la loi codifiée sur les brevets¹⁰¹ 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.

140. 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.

141. 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.

142. 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.

143. 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.

144. 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.

États-Unis d'Amérique¹⁰²

145. La législation des États-Unis d'Amérique sur les brevets prévoit deux types de mécanisme de réexamen.

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

146. La procédure de réexamen est consacrée par les articles 302 à 307 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique (souvent dénommé "réexamen non contradictoire"). Ces dispositions ont été promulguées en 1980 afin de régler plus rapidement, à un coût moindre que par la voie d'une action en justice, les différends portant sur la validité d'un brevet, ce qui permet aux tribunaux de s'en remettre à l'Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique (USPTO) pour les questions de validité des brevets¹⁰³. La procédure de réexamen permet à toute personne, y compris au titulaire d'un brevet, de déposer une requête en

¹⁰¹ Loi codifiée sur les brevets n° 91 du 28 janvier 2009.

¹⁰² 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").

¹⁰³ Voir 145 Cong. Rec. H6929, H6944 (édition journalière du 3 août 1999).

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 requête¹⁰⁴. 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 imprimées¹⁰⁵. L'USPTO notifie au titulaire du brevet la requête en réexamen à moins que celui-ci ne soit l'auteur de cette requête.

147. 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 imprimées¹⁰⁶. 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 partie¹⁰⁷.

148. 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 brevet¹⁰⁸. 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.

149. 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 élargie¹⁰⁹.

150. 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)¹¹⁰. 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.

151. 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

¹⁰⁴ Syntex Inc. c. Office des brevets et des marques des États-Unis d'Amérique, 882 F.2d 1570, 1573 (Fed. Cir. 1989).

¹⁰⁵ Article 302 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹⁰⁶ Article 303a) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹⁰⁷ Article 303c) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹⁰⁸ Article 304 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹⁰⁹ Article 305 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹¹⁰ Article 306 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

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 rejetée¹¹¹

~~152. En 2008, 680 requêtes en réexamen non contradictoire ont été déposées auprès de l'USPTO (contre 643 en 2007). Cela correspond à environ 0,43% des brevets délivrés pour une année donnée. En 2008, les requêtes en réexamen concernaient avant tout le domaine électrique (305 requêtes), suivi par le domaine mécanique (237 requêtes). Sur le nombre total de requêtes déposées en 2008, 626 ont abouti à une décision favorable et 40 ont été rejetées.~~¹¹²

ii) Réexamen contradictoire

152. Le réexamen contradictoire facultatif est consacré par les articles 311 à 318 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique¹¹³¹¹⁴. 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 brevet¹¹⁵. 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 ~~participer~~ 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 ~~en~~ de réexamen non contradictoire, ~~le tiers~~ le tiers auteur de la requête ne peut soumettre des observations que durant un délai précis, à certaines conditions.

153. 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 imprimées¹¹⁶. 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 brevet¹¹⁷.

154. 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 imprimées¹¹⁸. La décision selon laquelle aucune question de fond nouvelle quant à la brevetabilité n'a été soulevée est définitive et sans appel¹¹⁹.

¹¹¹ [Les autres statistiques communiquées par l'USPTO concernant les procédures de réexamen non contradictoire sont consultables dans l'annexe du présent document.](#)

~~¹¹² Rapport de l'USPTO sur l'exécution du budget et la gestion, année fiscale 2008.~~

¹¹³ Article 311 à 318 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹¹⁴ [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.](#)

¹¹⁵ 145 Cong. Rec. E1788, à E1789-90

¹¹⁶ Article 311.a) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹¹⁷ Article 311.b) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹¹⁸ Article 312.a) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹¹⁹ Article 312.c) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

155. Lorsqu'il s'avère que la requête soulève une question de fond nouvelle quant à la brevetabilité de la revendication du brevet, l'USPTO ordonne un réexamen contradictoire du brevet. Ce réexamen contradictoire est effectué conformément à la procédure d'examen initial en ce sens que le titulaire du brevet est autorisé à proposer des modifications du brevet et à déposer une nouvelle revendication afin de différencier son brevet de l'état de la technique cité, même si la portée des revendications ne peut pas être élargie¹²⁰. 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.

156. 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 [faire formuler](#) des observations. Ces observations peuvent porter sur les questions soulevées par l'USPTO ainsi que sur des questions soulevées par le titulaire du brevet¹²¹.

157. Toute partie peut faire recours auprès de ~~la Commission des recours et des collisions en matière de brevets~~ [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 versa¹²². 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 contradictoire¹²³. Le tiers auteur de la requête est forclo à alléguer ultérieurement, dans une action civile ~~engagée tout ou en partie~~, la nullité de toute revendication ayant fait l'objet d'une décision de validité et de brevetabilité sur tout fondement que ce tiers requérant a invoqué ou aurait pu invoquer au cours de la procédure de réexamen contradictoire¹²⁴. 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 contradictoire¹²⁵.

~~158. En 2008, 168 requêtes en réexamen contradictoire ont été déposées auprès de l'USPTO (contre 126 en 2007). Sur ces 168 requêtes, 142 ont abouti à une décision favorable et 8 ont été rejetées. Ce chiffre correspond à environ 0,10% des brevets délivrés cette année. En 2008, les requêtes en réexamen concernaient avant tout le domaine électrique (67 requêtes) et le domaine mécanique (73 requêtes)¹²⁶.~~

[158. 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 rejetées¹²⁷.](#)

¹²⁰ Article 314 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹²¹ Article 314.b).2) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹²² Article 315 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹²³ Article 318 du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹²⁴ [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 \(voir communication de l'USPTO sur le site Internet du forum électronique du SCP\).](#)

¹²⁵ Article 315.c) du titre 35 du Code des États-Unis d'Amérique.

¹²⁶ ~~[Rapport de l'USPTO sur l'exécution du budget et la gestion, année fiscale 2008.](#)~~

¹²⁷ [Les autres statistiques communiquées par l'USPTO concernant les procédures de réexamen contradictoire sont consultables dans l'annexe du présent document.](#)

iii) Question de fond nouvelle quant à la brevetabilité

159. 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.

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

161. 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'examinateur 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".

162. 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 examinateur 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 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'examinateur 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.

B. **SOUSSION D'INFORMATIONS PAR DES TIERS**

i) Principes de base et objectifs

163. 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'examinateur 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.

164. Ce système de soumission d'observations par des tiers est, toutefois, différent du système d'opposition avant la délivrance du titre à bien des égards, même si la situation varie aussi d'un pays à l'autre. Il s'agit d'une procédure au titre de laquelle le tiers qui a soumis les informations ne peut pas participer à la procédure d'examen ultérieure. La soumission d'informations pertinentes ne déclenche aucune procédure d'examen particulière (bien qu'un 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.

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

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

167. 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 ~~propose~~ 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).

168. [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.

ii) Législations nationales/régionales

169. 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

170. La législation australienne autorise, aux termes de l'article 27 de la loi sur les brevets¹²⁸, la soumission d'observations par des tiers relativement aux brevets ordinaires¹²⁹. 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.

171. 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

172. 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

173. 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.

Finlande

174. 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

¹²⁸ Loi de 1990 sur les brevets.

¹²⁹ Par ailleurs, l'article 28 de la loi sur les brevets autorise la soumission d'observations par des tiers relativement aux brevets d'innovation.

[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 délivré¹³⁰.](#)

Japon

175. 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.

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

- l'invention revendiquée n'est pas brevetable ou ne répond pas aux exigences de nouveauté, d'activité inventive ou d'application industrielle;
- il y a eu délivrance de doubles brevets ou l'invention revendiquée fait l'objet d'une demande déposée antérieurement mais publiée après la date de dépôt de la demande/du brevet concerné (non-respect des articles 29*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*.

177. 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.

178. 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 examinateurs¹³¹. 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 d'utilité collective d'examen des brevets) en juillet 2008. D'une manière générale, le projet pilote a donné des résultats positifs¹³².

¹³⁰ [Article 26.a\) du décret sur les brevets.](#)

¹³¹ Rapport annuel de 2008 de l'Office des brevets du Japon.

¹³² Le rapport est disponible [en anglais](#) à l'adresse suivante : http://www.peertopatent.org/CPR_Pilot_Report.pdf

Mexique

179. L'article 52bis 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.

180. 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.

181. 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 dispositions¹³³.

Pakistan

182. 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.

Philippines

183. L'article 47 du Code de la propriété intellectuelle (loi n° 8293 de la République) dispose que, à la suite de la publication d'une demande, toute personne peut présenter **par écrit** des observations au sujet de la brevetabilité de l'invention. Ces observations sont déposées par écrit et doivent comprendre une déclaration, en anglais ou en tagalog, sur les motifs invoqués¹³⁴. La personne soumettant ces observations ne peut pas prendre part à la procédure engagée auprès de l'office des brevets¹³⁵. 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 éventuel¹³⁶.

184. 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

¹³³ L'article 52bis contient des dispositions nouvelles qui sont entrées en vigueur le 18 septembre 2010.

¹³⁴ Chapitre VI.11 du manuel de procédure d'examen quant au fond.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

n'informe pas le tiers des mesures qu'il peut prendre ultérieurement en réponse à ces observations¹³⁷.

185. Lorsque les observations portent sur l'état de la technique présumée autrement que sous la forme d'un document, par exemple par l'utilisation, elles ne sont prises en considération que si les faits présumés ne sont pas contestés par le déposant (ou le **propriétaire 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.

Slovaquie

186. L'article 42.1) de la loi sur les brevets¹³⁸ 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.

187. 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.

188. 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 brevet¹³⁹.

Espagne

189. 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)¹⁴⁰, 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)¹⁴¹. 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

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Loi n° 435/2001 Coll. sur les brevets, les certificats de protection complémentaires et la modification de certaines lois (loi sur les brevets).

¹³⁹ Les données statistiques sont disponibles dans l'annexe du présent document.

¹⁴⁰ 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.

¹⁴¹ 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%.

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

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

191. 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 délai¹⁴². 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.

192. 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

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

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

¹⁴² <http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-other/p-object/p-observation/p-observation-making.htm>
(en anglais).

technique anonymement (sur demande, l'identité de la personne soumettant ces informations ne figure pas dans le dossier officiel et demeure confidentielle).

194. 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 180,00 dollars des États-Unis d'Amérique) doit être payée et le nombre de brevets ou publications soumis est limité à 10 au total.

195. 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.

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

196. 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, 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 2011¹⁴³.

197. 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 examinateurs¹⁴⁴. 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 York¹⁴⁵. Le projet pilote permettra notamment d'étudier si cet examen public mené en

¹⁴³ [Les données pour chaque année sont consultables dans l'annexe du présent document.](#)

¹⁴⁴ Des informations sur le projet Peer Reviewed Prior Art Pilot [sont disponibles en anglais](http://www.uspto.gov/patents/init_events/peerpriorartpilotindex.jsp) à l'adresse http://www.uspto.gov/patents/init_events/peerpriorartpilotindex.jsp

¹⁴⁵ <http://www.peertopatent.org/> [\(en anglais\)](#)

collaboration permettrait effectivement d'identifier un état de la technique qui, autrement, aurait pu passer inaperçu lors de la procédure d'examen habituel.

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

199. L'USPTO a récemment évalué l'incidence des contributions du public sur l'amélioration de la qualité des brevets par l'intermédiaire de la procédure d'examen des demandes de brevet par les pairs. Au 1^{er} octobre 2009, des mesures ont été prises par l'office en ce qui concerne 104 demandes pilotes. 21% d'entre elles mentionnaient l'état de la technique communiqué par des tiers dans le cadre de l'évaluation des demandes de brevet par les pairs. Cet état de la technique communiqué par des tiers avait toutefois, pour la moitié, aussi été trouvé indépendamment par les examinateurs¹⁴⁶.

Office européen des brevets (OEB)

200. 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.

201. Ces observations doivent être déposées par écrit, dans une langue officielle de l'OEB, et indiquer les motifs sur lesquels elles sont fondées¹⁴⁷. 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 considération¹⁴⁸.

202. Les observations faites par un tiers sont communiquées au déposant (ou au titulaire du brevet) qui peut faire des observations à leur sujet¹⁴⁹. 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 procédure¹⁵⁰. 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 incontestable¹⁵¹. Les observations reçues une fois la procédure terminée sont

¹⁴⁶ <http://www.uspto.gov/web/patents/peerpriorartpilot/p2ppie.pdf> (en anglais).

¹⁴⁷ Règle 114.1) du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen

¹⁴⁸ Chapitre VI.3 de la partie E des Directives relatives à l'examen pratique à l'Office européen des brevets.

¹⁴⁹ Règle 114.2 du règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen

¹⁵⁰ Chapitre VI.3 de la partie E des Directives relatives à l'examen pratique à l'Office européen des brevets.

¹⁵¹ *Ibid.*

simplement classées dans le dossier¹⁵². 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 observations¹⁵³.

203. 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 continuent d'être acceptés.

[L'annexe suit]

¹⁵² *Ibid.*
¹⁵³ *Ibid.*

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.

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		

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	2	3	3	4	5

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		1286 ¹⁵⁴
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>
	2000	0	2003
	2001	1	2004
	2002	4	2005
			<u>Année</u> <u>budgétaire</u>
			2006
			2007
			2008
			<u>Année</u> <u>budgétaire</u>
			2009
			2010
			2011
			(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%
c.	Certificats modifiant certaines revendications		120 43%

¹⁵⁴ 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).

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 198111604¹⁵⁵

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	1989	243	1997	376	2005	524
	(3 mois)						
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	581
						(à ce jour)	
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

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)

¹⁵⁵ 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).

- 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%

[Fin de l'annexe et du document]