



Déclaration de politique générale

Le Livre vert de la CE sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe

*Préparée par la Commission de la propriété intellectuelle et
industrielle*

(A) Introduction

La Chambre de Commerce Internationale (ICC) est l'organisation mondiale des entreprises. Elle est le seul organe faisant autorité à s'exprimer au nom de tous les secteurs économiques de toutes les régions du monde. Fondée en 1919, elle représente aujourd'hui des milliers d'entreprises et d'associations, dans plus de 130 pays. Son objectif est de promouvoir le commerce international, l'investissement et le système d'économie de marché. Elle publie des règles (p. ex. les Incoterms) destinées à encadrer la conduite du commerce international et propose des services essentiels, notamment par le biais de sa Cour internationale d'arbitrage.

Les dirigeants et les experts des entités membres d'ICC définissent les positions de la communauté économique sur les questions mondiales qui intéressent les entreprises, dont la propriété intellectuelle. Depuis 1922, la politique d'ICC dans ce domaine est élaborée par sa Commission de la propriété intellectuelle et industrielle, qui réunit les meilleurs spécialistes mondiaux des entreprises et du secteur libéral en la matière. En sa qualité d'organisation mondiale des entreprises, ICC est fermement convaincue que la protection de la propriété intellectuelle stimule le commerce et l'investissement internationaux et encourage les transferts de technologie, toutes choses essentielles pour la croissance économique.

ICC considère donc depuis toujours que l'existence d'un système de brevets puissant, universel et efficace en terme de coût est essentielle pour la communauté économique internationale. Elle a notamment plusieurs fois souligné (voir par exemple sa récente déclaration sur la réduction du coût des brevets, jointe en Annexe A) que la plupart des nombreuses entreprises à fort coefficient technologique qu'elle compte parmi ses membres jugent que le coût de l'obtention, du maintien en vigueur et de la défense en justice des brevets est beaucoup trop élevé. L'absence d'harmonisation dans le monde des lois sur le fond relatives aux brevets, des procédures auprès des offices de brevets et des procédures judiciaires non seulement augmente de manière inacceptable et inutile les frais exposés par les brevetés et les tiers, mais se traduit par des décisions incohérentes, d'un pays à l'autre, dans les actions en contrefaçon et en nullité de brevets ; ces faiblesses du système mondial des brevets sont extrêmement gênantes pour tous ceux qui, au sein des entreprises, décident des investissements à consacrer à une technologie, puis de sa commercialisation et des lieux de celle-ci.

ICC se félicite par conséquent vivement de l'initiative de la Commission des Communautés européennes (la "Commission") de publier ce Livre vert et de recueillir les vues de tous les milieux intéressés sur l'avenir du système européen des brevets, et elle participera pleinement au débat sur cet important sujet. A titre d'exemple de son intérêt général pour le système des brevets, ICC a eu le grand plaisir d'organiser, les 22 et 23 octobre 1997 à Paris, avec l'American Intellectual Property Law Association (AIPLA) et la Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI), le deuxième Symposium international sur la réduction du coût des brevets, où elle a accueilli de nombreux délégués de gouvernements nationaux et d'organisations intergouvernementales, dont la Commission, ainsi que d'organes représentant les conseils en brevets et les industries intéressées par les brevets.

Beaucoup des commentaires sur le Livre vert soumis à la Commission porteront sans aucun doute sur les moyens de modifier le système européen des brevets afin d'améliorer la capacité d'innovation des entreprises européennes. ICC, en tant qu'organisation mondiale des entreprises, ne peut naturellement aborder le sujet sous cet angle ; elle examinera donc dans la présente déclaration les changements nécessaires pour que le système européen des brevets serve au mieux les entreprises de la communauté économique internationale intéressées par l'invention, le développement et la commercialisation de nouvelles technologies.

(B) Un brevet unitaire pour l'Europe (3^{ème} partie du Livre Vert)

Point de vue général

ICC soutient le principe d'un brevet unitaire pour l'Europe, car il servira les intérêts de la communauté économique internationale. Elle entend précisément par "brevet unitaire", un titre unique produisant les mêmes effets dans la totalité des Etats membres de l'UE et maintenu en vigueur de manière unitaire ; un tel brevet devrait généralement être défendu en justice comme un titre unique, dans l'ensemble de l'UE, et les décisions en matière de contrefaçon et de validité devraient s'appliquer de manière égale dans tous les Etats membres. Bien que favorable au principe d'un brevet unitaire, ICC ne peut soutenir la convention sur le brevet communautaire approuvée en 1989 à la conférence de Luxembourg (la "convention de Luxembourg"), en raison du coût inacceptable qu'impliquent ses dispositions en matière d'obtention et de maintien en vigueur des brevets communautaires, ainsi que des arrangements totalement insatisfaisants prévus pour les actions en justice. Pour qu' ICC puisse pleinement le soutenir et penser que ses membres seraient prêts à l'utiliser dans quelque mesure que ce soit, le nouveau système unitaire des brevets devra présenter de nombreuses caractéristiques que ne possède pas le système communautaire des brevets (et certains autres changements devront y être apportés).

ICC ne peut donc soutenir l'introduction d'un système unitaire de brevets dans l'UE que si les conditions suivantes peuvent être remplies dans la totalité des Etats membres de l'UE en ce qui concerne le système général des brevets.

1. Le système unitaire des brevets doit compléter et non remplacer les systèmes de brevets existants en Europe, autrement dit les systèmes qui permettent d'obtenir des brevets dans la totalité, dans certains ou même dans un seul des Etats membres de l'UE par le biais soit de la convention sur le brevet européen, soit des systèmes nationaux. Il serait très regrettable, de l'avis d'ICC, que l'un ou

l'autre de ces systèmes disparaisse, car ils sont particulièrement attractifs pour les petites entreprises qui ne peuvent s'offrir de demander des titres dans tous les Etats membres de l'UE et peuvent même (à tort) n'en vouloir que dans un seul. Le système devrait cependant être suffisamment flexible pour permettre la conversion d'une demande de brevet unitaire en cours en une demande européenne permettant d'obtenir des brevets nationaux individuels dans certains des Etats membres de l'UE. ICC espère que la Commission, lors de la négociation du traité, pourra faire en sorte que les pays européens extérieurs à l'UE participent au système unitaire des brevets.

2. Le coût de l'obtention et du maintien en vigueur du brevet unitaire doit être faible, c'est-à-dire environ égal, voire inférieur, à celui d'un brevet américain. Le coût et les éventuelles sanctions auxquels les brevetés sont exposés du fait de la fourniture de traductions du fascicule dans les langues nationales au moment du dépôt de la demande doivent être réduits et devraient certainement être très inférieurs au coût et aux sanctions du régime de traduction de la convention de Luxembourg. Si le régime de traduction retenu pour le brevet unitaire ne représentait pas, comme exposé plus en détail ci-dessous, un faible coût pour les brevetés, et ce sans perte de droits, l'industrie n'utiliserait que peu le système unitaire des brevets. Les taxes, y compris les taxes de renouvellement pour l'obtention et le maintien en vigueur des brevets unitaires, ne devraient pas, en outre, excéder le coût de la gestion du système unitaire des brevets par l'"office unitaire des brevets" ; ce dernier ne devrait verser aux offices nationaux de brevets que les sommes correspondant à la rémunération de services rendus.
3. L'office unitaire des brevets devrait être une institution administrativement séparée de l'Office européen des brevets, bien que l'institution de l'UE responsable de la supervision du système unitaire des brevets puisse demander à l'OEB de gérer le système en échange d'une rémunération appropriée.
4. Un système judiciaire pleinement satisfaisant doit être établi pour les brevets unitaires. Les brevetés n'ont guère intérêt à consacrer plus d'efforts et d'argent à l'obtention de brevets s'ils ne peuvent obtenir des tribunaux, pour un coût raisonnable et sans trop de complications, qu'ils déterminent de manière rapide, fiable et cohérente si des technologies tierces empiètent sur des revendications valables de leurs brevets. Il est également important (mais souvent négligé dans le débat sur les actions en justice) que les tiers puissent vérifier de la même manière si leurs technologies empiètent sur des revendications valables de brevets concurrents.

Les questions de contrefaçon et de validité doivent être déterminées par le même tribunal et ICC ne peut donc soutenir la proposition de la Commission de séparer la contrefaçon de la nullité en donnant compétence sur cette dernière à une "division d'annulation" de l'OEB. En outre, ces deux questions doivent être tranchées par des juges ayant une expérience juridictionnelle des brevets.

A long terme, ICC est favorable à une cour unique, compétente pour trancher au niveau de l'ensemble de l'UE tant les questions de validité que de contrefaçon des brevets unitaires ; cette cour devrait être dotée de ses propres procédures harmonisées et du pouvoir de remédier à l'échelle de l'UE aux violations de revendications valables, selon des principes harmonisés. Si un tel système juridictionnel ne peut être établi à court terme, ICC suggère qu'en attendant, les

actions en contrefaçon et en nullité soient tranchées à l'échelle de l'UE par un tribunal national siégeant en qualité de cour compétente pour le brevet unitaire dans l'Etat membre où ces actions sont intentées. Cette cour unitaire appliquerait les procédures nationales en vigueur relativement aux plaidoiries et à la divulgation de documents. Néanmoins, et c'est le plus important, le juge local ayant une expérience juridictionnelle insuffisante en matière de brevets siégerait aux côtés d'un ou plusieurs juges d'autres Etats membres, plus expérimentés dans ce domaine. Le breveté devrait pouvoir intenter une action dans tout Etat membre dans lequel lui-même ou le défendeur a son établissement ou dans lequel la contrefaçon a eu lieu, ainsi qu'en dispose la convention de Bruxelles.

ICC ne peut soutenir la proposition de la Commission selon laquelle le tribunal local d'un Etat membre serait compétent pour se prononcer sur la contrefaçon ou la validité d'un brevet unitaire dans ce seul Etat, car cela serait préjudiciable à la nature unitaire du brevet unitaire.

En matière de brevet unitaire, les appels contre les décisions des tribunaux de degré inférieur et de l'office unitaire des brevets devraient être interjetés devant une unique cour d'appel spécialisée dans les brevets au niveau communautaire.

L'office unitaire des brevets ne devrait pas, en matière de validité des brevets unitaires après leur délivrance, être doté de pouvoirs plus larges que ceux dont l'OEB dispose actuellement pour les brevets européens ; cela signifie, par exemple, qu'un tiers ne pourrait s'opposer à un brevet unitaire auprès de l'office unitaire des brevets que dans un délai donné (qui pourrait être de 9 mois) après sa délivrance.

5. Les problèmes potentiels d'épuisement des droits des systèmes existants doivent être résolus. Certains arrêts en la matière de la Cour de justice des Communautés européennes ("CJE") ont pour effet de fausser la concurrence et contrarient fortement les intérêts des petites et moyennes entreprises ("PME") qui cherchent à étendre leurs activités dans l'UE. Actuellement, rares sont les PME qui peuvent s'offrir le coût total très élevé de l'obtention d'une protection par brevet dans plusieurs Etats membres de l'UE. En vertu de la jurisprudence de la Communauté, cependant, si le titulaire d'un brevet qui n'est en vigueur que dans une partie de l'UE étend ses ventes à un Etat membre où il n'est pas protégé, ses produits pourront y être achetés par un tiers et exportés vers tous les Etats membres, du fait de la doctrine d'épuisement en vigueur, malgré la protection par brevet obtenue par la PME — ce qui diminue la valeur de cette protection.

Réponses aux questions du Livre vert

De manière générale, quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients d'une protection par brevet s'étendant à toute la Communauté, en ce qui concerne :

- **les coûts ?**

Comme précédemment indiqué, un brevet unitaire pour l'ensemble de l'UE ne sera utile que si le coût de son obtention, puis de son maintien en vigueur et de sa défense en justice, est suffisamment bas. Les frais d'obtention et de maintien en vigueur, par exemple, devraient être environ égaux, voire inférieurs, à ceux d'un brevet américain et ne devraient pas, en tout état de cause, être supérieurs au coût de gestion du système unitaire des brevets. Les frais de justice devraient en outre être considérablement moins élevés qu'aux Etats-Unis.

- **l'aire géographique couverte ?**

ICC est opposée, comme précédemment indiqué, au fait que le brevet unitaire puisse n'être en vigueur que dans une partie de l'UE.

- **le problème des distorsions de concurrence ?**

Des droits uniformes dans toute l'UE, accompagnés de procédures judiciaires fiables et accessibles au niveau communautaire, réduiront les possibilités de copie par des concurrents européens. Cet avantage ne devrait cependant pas être obtenu au détriment des brevets nationaux. Il doit être clairement prévu, notamment dans l'intérêt des PME, qu'aucune entreprise qui choisit un brevet national plutôt qu'un brevet unitaire ne sera traitée comme ayant donné son consentement à la fabrication et à la commercialisation de son invention dans les Etats membres où elle n'a pas de brevet, et la doctrine d'épuisement des droits qui en découle doit être précisée.

- **la libre circulation des marchandises ?**

Cette question est étroitement liée à la précédente. Le brevet unitaire devrait bien mieux permettre la circulation harmonieuse des marchandises, sans obstacles artificiels résultant d'un faisceau de brevets nationaux susceptibles de donner lieu, selon les lois nationales, à diverses interprétations des droits attachés au brevet. Une fois de plus, cependant, les droits attachés aux brevets nationaux existants et futurs devraient être correctement respectés et les auteurs de copies originaires de pays où il n'y a pas de protection ne devraient pas se voir autoriser un libre accès général au marché.

- **la sécurité juridique ?**

Le système unitaire des brevets devrait améliorer fortement la sécurité juridique, mais cela dépendra de la fiabilité des décisions en matière de contrefaçon et de validité des brevets unitaires.

- **la surveillance en matière de contrefaçon ?**

Aucun problème particulier plus important que ceux existant actuellement n'est prévisible, bien que les règles nationales relatives aux procédures de saisie et de divulgation de documents visant à établir la contrefaçon puissent devoir être harmonisées.

- **les obligations de traduction ?**

Comme précédemment indiqué, le système unitaire des brevets ne sera guère utilisé que si le coût d'obtention des brevets unitaires n'est pas trop élevé pour les déposants. Le régime de traduction de la convention de Luxembourg est bien trop onéreux et contraignant pour les brevetés et, à moins que le régime de traduction du nouveau système unitaire des brevets soit beaucoup moins coûteux et mieux adapté aux besoins des utilisateurs, l'industrie ne recourra pas à ce système. D'un autre côté, ICC est consciente que la question des langues est politiquement sensible dans de nombreux Etats membres de l'UE, et beaucoup argueront que les habitants d'un pays doivent pouvoir comprendre la langue dans laquelle les brevets en vigueur dans leur pays sont rédigés (voir page 3 de la déclaration d' ICC sur la réduction du coût des brevets, ci-jointe). Sans savoir quelle sera la solution apportée au problème des langues pour le brevet unitaire, ICC souhaite souligner qu'elle devra permettre de réduire considérablement les coûts et les contraintes imposés sur ce point aux brevetés. Peut-être est-il possible de rechercher d'autres sources de financement pour la traduction des brevets unitaires dans les langues nationales, et ICC espère que la Commission fera tout son possible pour trouver de telles sources, car dans le cas contraire, le système unitaire des brevets pourrait bien être mort-né, comme le brevet communautaire de la convention de Luxembourg.

Quelles sont, selon vous, les conditions essentielles pour qu'un tel système puisse fonctionner efficacement, en termes de coûts et de structure juridique ?

ICC considère, encore une fois, que le coût d'obtention d'un brevet unitaire doit être peu élevé. Cela signifie que les taxes ne doivent pas être supérieures au coût de gestion du système unitaire des brevets, que les procédures doivent être aussi simples que possible, afin de réduire les frais d'avocat (certaines leçons de l'expérience de l'OEB depuis 20 ans doivent certainement être prises en compte), et que le coût du régime de traduction doit être faible pour le breveté.

Les questions de contrefaçon et de validité doivent être déterminées par le même tribunal. Elles doivent aussi être confiées à des juges ayant une expérience juridictionnelle des brevets. A long terme, ICC est favorable à une cour unique, compétente pour trancher au niveau de l'ensemble de l'UE tant les questions de validité que de contrefaçon des brevets unitaires. Si une telle cour ne peut être établie à court terme, ICC préconise, en attendant, d'utiliser pour trancher ces questions à l'échelle de l'UE un tribunal national siégeant en qualité de cour unitaire. Néanmoins, et c'est le plus important, le juge local ayant une expérience juridictionnelle insuffisante en matière de brevets siégerait aux côtés d'un ou plusieurs juges d'autres Etats membres, plus expérimentés dans ce domaine.

ICC ne peut soutenir la proposition de la Commission selon laquelle le tribunal local d'un Etat membre serait compétent pour se prononcer sur la contrefaçon ou la validité d'un brevet unitaire dans ce seul Etat, car cela serait préjudiciable à la nature unitaire du brevet unitaire.

En matière de brevet unitaire, les appels contre les décisions des tribunaux de degré inférieur et de l'office unitaire des brevets devraient être interjetés devant une unique cour d'appel spécialisée dans les brevets au niveau communautaire.

L'office unitaire des brevets ne devrait pas, en matière de validité des brevets unitaires après leur délivrance, être doté de pouvoirs plus larges que ceux dont l'OEB dispose actuellement pour les brevets européens.

Si les ratifications actuellement en cours aboutissent finalement à l'entrée en vigueur du brevet communautaire, seriez-vous disposé à utiliser cet instrument tel qu'il est prévu dans la convention de Luxembourg ?

ICC ne pense pas que ses membres soient disposés à l'utiliser beaucoup dans ces circonstances, car le coût de l'obtention et du maintien en vigueur du brevet communautaire est bien trop élevé et le système juridictionnel est inacceptable.

L'aménagement éventuel de la convention de Luxembourg nécessiterait l'unanimité des Etats contractants, que ce soit par le biais d'une modification de la convention ou par le recours à un règlement basé sur l'article 235 du traité CE. Etes-vous d'avis qu'un tel aménagement est utile ou considérez-vous que la conjonction du brevet européen et des systèmes nationaux de brevets répond, de manière adéquate, aux besoins de l'industrie ?

Il faudrait plus qu'un "aménagement" de la convention de Luxembourg pour établir un système unitaire satisfaisant en matière de brevets. La convention doit être complètement changée. Un nouvel instrument est nécessaire à cet effet et le mieux serait probablement d'adopter un règlement communautaire basé sur l'article 235, car dans le cadre d'une convention indépendante, les problèmes

soulevés par la ratification de tous les Etats et par l'entrée de nouveaux Etats seront virtuellement insurmontables. Les systèmes actuels d'obtention des brevets fonctionnent relativement bien. Tout nouveau système devrait améliorer les arrangements existants et ne pas avoir les mêmes faiblesses, notamment en ce qui concerne les coûts supportés par les brevetés.

Faiblesses supposées de la convention de Luxembourg

ICC est d'accord avec les commentaires de la Commission sur les imperfections de l'actuelle convention de Luxembourg. Ces dernières sont si graves que les procédures établies par la convention ne sauraient être utilisées dans une mesure significative par aucune entreprise membre de ICC, grande ou petite.

Partagez-vous l'avis selon lequel les principales faiblesses du brevet communautaire dans sa forme actuelle (convention de Luxembourg) sont, d'une part, le coût élevé causé par l'obligation de traduction du fascicule dans toutes les langues de la Communauté et, d'autre part, l'incertitude juridique liée au système juridictionnel ? Voyez-vous d'autres inconvénients ?

Les deux faiblesses mentionnées sont toutes deux très sérieuses. Il existe aussi d'autres inconvénients ou risques : (iii) les taxes, et notamment les taxes de renouvellement actuellement prévues, sont trop élevées; il ne suffit pas de dire qu'elles ne dépasseront pas la somme des taxes de chacun des Etats membres, car le système actuel offre une grande flexibilité en ce qui concerne le dépôt ou le maintien en vigueur de brevets dans les seuls pays où cela semble réellement intéressant ; (iv) les différences nationales quant aux lois relatives aux droits attachés à l'utilisation antérieure et aux pratiques en matière de licence obligatoire pourraient être source de difficultés; le brevet unitaire doit être unitaire ; et (v) l'existence d'un brevet unitaire ne devrait pas impliquer l'application aux brevets nationaux d'un régime encore plus rigoureux d'épuisement des droits.

Le problème du coût des traductions et les solutions possibles

Comme précédemment indiqué, ICC estime que le coût du régime de traduction du brevet unitaire doit être faible pour les brevetés, car l'industrie, dans le cas contraire, n'utilisera guère le système. La question des traductions est un obstacle important au succès du brevet unitaire.

En vue de réduire les coûts de traduction, êtes-vous en faveur d'un système qui se base sur les articles 33 et 88 de la convention de Luxembourg de 1975 ou en faveur de la "solution globale" développée par l'OEB ?

ICC n'a pas de commentaire à formuler sur la première de ces propositions ; en ce qui concerne la solution globale, ICC a déjà indiqué qu'elle la soutiendrait (voir page 3 de la déclaration ci-jointe) s'il était impossible de trouver une meilleure solution.

Si aucune des deux solutions ne pouvait être réalisée, seriez-vous en faveur d'une solution faisant exception au caractère unitaire du brevet communautaire et consistant à prévoir qu'à défaut du dépôt des traductions, le brevet communautaire n'aurait pas d'effet dans le ou les Etats membres concernés ?

ICC est opposée, pour les raisons déjà exposées, à un affaiblissement du caractère unitaire du brevet unitaire, qui devrait être maintenu en vigueur ou annulé d'un bloc et ne pas être traité comme un brevet "avec des trous". Un tel brevet serait peu différent d'un brevet européen ne désignant pas tous

les Etats membres de l'UE et ne serait donc d'aucune valeur. Comme précédemment indiqué, il est très important pour ICC que les déposants puissent, même après l'éventuelle entrée en vigueur d'un système unitaire de brevets, continuer d'obtenir des droits dans l'UE par les deux voies existantes, autrement dit en vertu de la CBE et des systèmes nationaux.

Considérez-vous que d'autres alternatives existantes en matière de réduction des frais de traduction sont intéressantes et utiles (traduction à la demande, description compactée...)?

Parmi ces autres alternatives, la traduction à la demande vaut la peine d'être étudiée, car elle réduirait de manière significative le coût pour le breveté de l'obtention d'un brevet unitaire.

Partagez-vous l'avis selon lequel la centralisation du dépôt des traductions du fascicule du brevet communautaire auprès de l'OEB, comme prévu dans la convention de Luxembourg, est un élément important du régime de traduction ?

Si des traductions sont exigées pour le brevet unitaire, ICC est favorable à la centralisation de leur dépôt en un seul lieu — qui ne doit pas nécessairement être l'office unitaire des brevets. Les offices nationaux de brevets pourraient être utilisés à cet effet, dans le cadre d'un système de transmission des traductions aux autres offices de brevets, de préférence par des moyens électroniques.

Le problème du système juridictionnel et les solutions possibles

Le système juridictionnel mis en place par la convention de Luxembourg est inacceptable et est même l'une des principales raisons pour lesquelles les membres d'ICC ne sauraient utiliser dans une mesure significative le système communautaire des brevets. Cet aspect doit être substantiellement amélioré pour assurer le succès du nouveau système unitaire des brevets.

Les questions de contrefaçon et de validité doivent être déterminées par le même tribunal et doivent donc aussi être confiées à des juges ayant une expérience juridictionnelle des brevets. A long terme, ICC est favorable à une cour unique, compétente pour trancher au niveau de l'ensemble de l'UE tant les questions de validité que de contrefaçon des brevets unitaires. Si une telle cour ne peut être établie à court terme, ICC préconise d'utiliser pour trancher ces questions à l'échelle de l'UE un tribunal national siégeant en qualité de cour unitaire. Néanmoins, et c'est le plus important, le juge local ayant une expérience juridictionnelle insuffisante en matière de brevets siégerait aux côtés d'un ou plusieurs juges d'autres Etats membres, plus expérimentés dans ce domaine. Le breveté devrait pouvoir intenter une action dans tout Etat membre dans lequel lui-même ou le défendeur a son établissement ou dans lequel la contrefaçon a eu lieu. ICC ne peut soutenir la proposition de la Commission selon laquelle le tribunal local d'un Etat membre serait compétent pour se prononcer sur la contrefaçon ou la validité d'un brevet unitaire dans ce seul Etat, car cela serait préjudiciable à la nature unitaire du brevet unitaire. En matière de brevet unitaire, les appels contre les décisions des tribunaux de degré inférieur et de l'office unitaire des brevets devraient être interjetés devant une unique cour d'appel spécialisée dans les brevets au niveau communautaire.

L'office unitaire des brevets ne devrait pas, en matière de validité des brevets unitaires après leur délivrance, être doté de pouvoirs plus larges que ceux dont l'OEB dispose actuellement pour les brevets européens ; cela signifie, par exemple, qu'un tiers ne pourrait s'opposer à un brevet unitaire auprès de l'office unitaire des brevets que dans un délai donné (qui pourrait être de 9 mois) après sa délivrance.

La Commission pense apparemment que le traité CE ne permet pas la création de nouveaux tribunaux. ICC comprend bien que de tels tribunaux pourraient soulever des problèmes constitutionnels dans certains Etats membres, mais espère qu'ils pourront être surmontés.

En ce qui concerne le système juridictionnel, êtes-vous en faveur d'un système :

- **qui donnerait une compétence exclusive pour se prononcer sur les recours en annulation à des instances siégeant auprès de l'Office européen des brevets (division d'annulation) et, en appel, au Tribunal de 1ère instance des Communautés européennes ?**
- **qui laisserait la compétence pour se prononcer sur les recours en annulation aux juridictions nationales, tout en limitant les effets de leurs décisions au territoire de l'Etat membre dans lequel elles sont situées ?**

Comme précédemment indiqué, un système donnant une compétence exclusive pour l'annulation des brevets unitaires à une division d'annulation de l'Office européen des brevets n'est pas satisfaisante et ne résoudrait pas les difficultés prévisibles des arrangements juridictionnels établis par l'actuelle convention de Luxembourg. La détermination des questions de contrefaçon et de validité doit être confiée à un même tribunal. En ce qui concerne la seconde alternative, ICC ne peut y adhérer, car elle serait préjudiciable à la nature unitaire du brevet unitaire.

Les questions liées aux taxes

A moins que les taxes ne soient peu élevées, l'industrie n'utilisera pas le système unitaire des brevets. Ces taxes ne devraient pas excéder le coût de la gestion du système unitaire des brevets par l'office unitaire des brevets, et aucune taxe ne devrait être reversée aux offices nationaux de brevets, sauf en paiement de services rendus par eux pour aider l'office unitaire des brevets à exercer ses fonctions.

Faut-il envisager de modifier les arrangements financiers prévus par la convention de Luxembourg et la CBE concernant les taxes de maintien en vigueur des brevets communautaires, de sorte que le produit de ces taxes revienne entièrement à l'OEB en couverture des coûts générés par la délivrance et l'administration des brevets communautaires ?

Comme précédemment indiqué, toutes les taxes payées par les déposants/brevetés à l'office unitaire des brevets devraient être conservées par lui et aucune somme ne devrait être versée aux offices nationaux de brevets, sauf en rémunération de services rendus à l'office unitaire pour la gestion du système unitaire des brevets.

Compte tenu des différentes alternatives de protection qui s'offrent aux utilisateurs (brevet européen, brevets nationaux...), êtes-vous d'avis que des mesures complémentaires sont nécessaires pour rendre le système du brevet communautaire attractif, comme par exemple une réduction des taxes de maintien en vigueur ?

Si les taxes des brevets unitaires sont fixées conformément aux principes notés ci-dessus, aucune autre mesure ne sera nécessaire.

Est-il envisageable d'introduire la possibilité d'une renonciation partielle d'un brevet communautaire, pour un nombre limité d'Etats membres, par le non-paiement des taxes annuelles de maintien en vigueur ?

Non, le brevet unitaire devrait être unitaire.

Les passerelles à établir entre le brevet communautaire et le brevet européen

ICC est d'accord avec les arguments de la Commission en faveur de la nécessité d'une flexibilité du système des brevets en Europe et sur le fait que des passerelles sont nécessaires entre le système unitaire des brevets et le système européen des brevets.

Considérez-vous qu'il est nécessaire d'établir des "passerelles" entre le brevet communautaire et le brevet européen, comme par exemple la possibilité de convertir une demande de brevet communautaire en demande de brevet européen ? Voyez-vous d'autres passerelles à établir ? Comment celles-ci pourraient-elles fonctionner ?

Il est très souhaitable, afin d'offrir un maximum de flexibilité aux déposants, d'établir des passerelles. La demande de brevet unitaire devrait en particulier être convertible en une demande de brevet européen jusqu'à la délivrance du brevet. L'OEB pourrait en outre être chargé de gérer le système unitaire des brevets en échange du versement d'une rémunération préétablie prélevée sur les taxes de l'office unitaire des brevets.

Autres questions

ICC ne partage pas le point de vue de la Commission selon lequel il serait, pour une très large part, inutile d'établir une réglementation commune sur la concession de licences obligatoires, compte tenu de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ni celui selon lequel les lois relatives à l'utilisation ou à la possession antérieures seraient largement uniformisées dans la Communauté. L'accord relatif aux ADPIC établit des normes minimums quant aux conditions dans lesquelles l'utilisation d'une invention brevetée peut être autorisée sans le consentement de son propriétaire par une loi nationale. Une réglementation est nécessaire pour garantir une position commune des lois nationales de tous les Etats membres sur les conditions dans lesquelles l'utilisation non autorisée est permise. Des arrangements doivent aussi être pris pour veiller à ce que les licences obligatoires sur les brevets unitaires ne soient pas accordées de manière *ad hoc* par les différents Etats, mais que la question soit traitée de manière centralisée, par exemple par les tribunaux compétents pour juger des questions de contrefaçon et de validité, conformément à des règles clairement définies. Les lois relatives à l'utilisation et à la possession antérieures ne sont pas non plus actuellement harmonisées dans la Communauté, car, par exemple, les droits uniquement fondés sur la possession antérieure ne sont reconnus que dans quelques Etats membres, de même que les droits de l'utilisateur antérieur fondés sur la seule importation. La réglementation devrait être harmonisée dans tous les Etats membres de l'UE et les droits des utilisateurs antérieurs fondés sur des activités industrielles doivent être clairement définis dans le contexte du brevet unitaire.

Estimez-vous que la question de l'utilisation ou de la possession antérieures doit faire l'objet d'une harmonisation au plan communautaire, dans la perspective d'une nouvelle action en matière de brevet communautaire ?

Oui.

(C) L'harmonisation complémentaire au niveau communautaire (4^{ème} partie)

La nécessité d'une harmonisation complémentaire au niveau communautaire

Les commentaires d'ICC sur la 4^{ème} partie du Livre vert seront relativement généraux.

La brevetabilité des programmes d'ordinateur et des inventions liées au logiciel

ICC considère que l'article 52 (2) de la CBE devrait être, de manière claire et transparente, conforme à l'accord relatif aux ADPIC et en particulier à son article 27 (1) ; ICC demande que la référence aux programmes d'ordinateur de l'article 52 (2) soit supprimée.

En matière de brevetabilité des programmes d'ordinateurs et d'inventions liées au logiciel, êtes-vous d'avis :

- **que les différences qui existent actuellement dans la jurisprudence des Etats membres sont de nature à créer des obstacles aux échanges ou à fausser les conditions de concurrence ?**

Pas de commentaires.

- **que les différences qui existent entre l'Europe et ses principaux partenaires économiques sont de nature à poser des difficultés pour les entreprises européennes ?**

Pas de commentaires sur cette question, car elle n'intéresse que les pays européens.

- **que ces différences sont de nature à nécessiter une harmonisation complémentaire, au niveau communautaire, dans ce domaine ?**

ICC estime que des efforts complémentaires en vue de l'harmonisation et de la clarification du système en Europe sont une nécessité urgente.

En matière de brevetabilité des programmes d'ordinateur et d'inventions liées au logiciel, êtes-vous d'avis qu'il faut proposer, à terme, la suppression de l'article 52, paragraphe 2, de la convention de Munich ?

- **si oui, comment concevez-vous l'application simultanée du droit d'auteur et du droit des brevets pour la même création/invention ?**

L'article 52 (2), avec l'exception qu'il prévoit pour les programmes d'ordinateur, sert un but précis en excluant les créations abstraites et esthétiques de la brevetabilité. ICC considère que cette exclusion devrait être limitée à de tels objets non techniques.

La seconde question semble cependant dénoter une mauvaise compréhension de la situation. Si elle vise uniquement l'application simultanée des lois sur le droit d'auteur et sur les brevets à une même création (par opposition à une même invention), il n'y a pas de problème. La protection par droit d'auteur s'applique à l'expression d'idées de programmation, par exemple sous la forme de codes ou d'organigrammes de données, mais ne s'étend pas aux idées elles-mêmes. Les brevets permettent de protéger les inventions, comme dans toute autre industrie. Il n'y a pas plus d'incohérence dans le fait

que les lois sur le droit d'auteur et sur les brevets s'appliquent à un même programme d'ordinateur qu'il n'y en a à ce que les lois sur les dessins et modèles et sur les brevets s'appliquent à un même article.

- **si non, estimez-vous néanmoins qu'il est nécessaire de procéder à une modification des directives pour les examinateurs de l'OEB sur ce point ?**

En tout état de cause, les directives pour les examinateurs de l'OEB doivent être modifiées. Il faudrait tirer avantage du travail approfondi mené à cet égard par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis et par l'Office des brevets du Japon.

Les inventions d'employés

ICC a deux commentaires à formuler sur ce point. Premièrement, la plupart des inventions étant faites par des employés, l'harmonisation à l'échelle de l'UE des lois relatives à l'attribution des inventions d'employés est nécessaire. Deuxièmement, en ce qui concerne la rémunération des inventions d'employés, ICC ne voit pas de raison pour qu'un inventeur employé soit rémunéré différemment de tout autre employé qui mène à bien les tâches que son employeur lui confie.

Les différences qui existent à l'heure actuelle dans les législations des Etats membres relatives aux inventions d'employés sont-elles de nature à avoir un impact sur l'innovation et les conditions d'emploi et/ou sur la libre prestation des services et/ou sur les conditions de concurrence ? Sont-elles de nature à justifier une harmonisation au niveau communautaire ?

Comme précédemment indiqué, ICC estime que l'harmonisation des lois sur l'attribution des inventions d'employés est nécessaire au niveau de l'UE.

Les formalités, le recours aux agents et la reconnaissance des qualifications professionnelles

Le système des brevets peut être rendu moins coûteux et plus accessible, en particulier pour les PME, en simplifiant et en harmonisant les formalités à accomplir auprès des offices nationaux de brevets pour l'obtention de brevets par le biais de la CBE et des systèmes nationaux, en déréglant la représentation auprès des offices nationaux de brevets de manière à ce que le recours à un représentant local ne soit obligatoire que lorsqu'il est strictement nécessaire, et en permettant aux personnes qualifiées d'autres pays européens de remplir auprès des offices nationaux de brevets les formalités exigées. ICC considère en particulier qu'une adresse de service dans un seul Etat membre de l'Organisation européenne des brevets devrait être suffisante pour les brevets européens après leur passage dans la phase nationale et qu'un breveté devrait pouvoir se procurer les traductions prévues par l'article 65 de la CBE auprès de la personne de son choix, puis les déposer directement auprès des offices nationaux de brevets. Comme ICC l'a souligné aux pages 4 et 5 de sa déclaration sur la réduction du coût des brevets (ci-jointe), elle soutient pleinement les efforts de la Commission dans ce domaine et espère qu'elle réussira dans son entreprise de simplification, d'harmonisation et de déréglant, car il devrait en résulter une réduction du coût pour les brevetés de l'obtention et du maintien en vigueur des brevets en Europe.

Le Livre vert s'interroge sur la nécessité de poursuivre l'harmonisation des formalités en Europe une fois que le traité sur le droit des brevets (B) actuellement négocié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle aura été conclu. ICC nourrit de grandes attentes quant au PLT, mais il faut reconnaître qu'il s'agira d'un traité d'assez "haut niveau", qui ne concernera qu'un éventail limité de

questions (date de dépôt, forme et contenu, options autorisées en ce qui concerne le représentant, signature, enregistrement des modifications et revendications tardives de priorité). Sur ces points, le traité fixera des exigences maximums dans le cadre desquelles les Etats contractants pourront définir différents ensembles d'exigences. Il ne vise pas, par contre, un certain nombre de détails sur lesquels les pratiques divergent. Des travaux devraient être engagés le plus rapidement possible au niveau communautaire afin d'identifier les différences procédurales entre les systèmes nationaux et voir jusqu'à quel point les procédures peuvent être harmonisées, tant de manière à respecter le PLT, sous la forme qu'il revêtira vraisemblablement, qu'à améliorer les formalités exigées au niveau européen.

En matière d'harmonisation, au niveau communautaire, des formalités liées à la procédure de délivrance des brevets et aux brevets délivrés, êtes-vous d'avis :

- **qu'une telle harmonisation soit nécessaire ? qu'elle doit couvrir le recours aux agents en brevets, les adresses de service et l'élection de domicile ? Pensez-vous à d'autres sujets ?**
- **que l'harmonisation éventuelle devrait prendre une forme législative (directive) ou la forme d'une recommandation adressée aux Etats membres ?**

Les formalités liées à la procédure devraient être autant que possible harmonisées (tout en autorisant le cas échéant différents types de systèmes de brevets, par exemple avec examen, examen différé ou non-examen). Elles devraient aussi être conformes aux exigences du PLT et aussi proches que possible du traité relatif à la coopération en matière de brevets et des procédures de la CBE. La directive communautaire ou l'instrument relatif à l'harmonisation, quel qu'il soit, devrait disposer que l'adresse de service pourra se trouver n'importe où dans la Communauté. Les questions qui vont au-delà des dispositions du PLT, telles que la *restitutio in integrum* et la rectification des erreurs, devraient aussi être harmonisées. Des formules normalisées devraient être établies. Les taxes et les procédures de passage du système européen de brevets à la phase nationale devraient de même être harmonisées, et devraient être aussi simples et peu coûteuses que possible.

Les questions relatives à l'utilisation de représentants, à leurs qualifications en matière de brevets et à leur domicile devraient être traitées dans un instrument d'harmonisation séparé. Le contenu des tests d'aptitude devrait être couvert par le même instrument.

L'harmonisation de ces questions devrait être obligatoire. Une recommandation adressée aux Etats membres ne serait pas suffisamment contraignante.

Les mesures complémentaires pour rendre le système des brevets plus attractif

Pour rendre le système des brevets plus attractif, notamment pour les PME, quel est votre avis sur les moyens de faciliter la mise en œuvre de la protection accordée par un brevet ? Que pensez-vous en particulier des systèmes d'assurance-litige en matière de brevet ? Etes-vous d'avis qu'une mesure d'harmonisation complémentaire au niveau communautaire soit nécessaire en cette matière ?

Une harmonisation et un maintien de la flexibilité donnant aux déposants le choix entre trois systèmes (système unitaire des brevets, faisceau de brevets nationaux de la CBE et brevets nationaux) seraient certainement utiles pour les PME.

(D) Le brevet européen (5^{ème} partie)

La structure générale du brevet européen

Comme le Livre vert le souligne, le système des brevets, en Europe, donne largement satisfaction à ses utilisateurs, sauf en ce qui concerne le problème de la brevetabilité des inventions biotechnologiques, le montant trop élevé des taxes et le régime de traduction, qui est source de dépenses et de complications procédurales pour les brevetés. Les délais de procédure sont aussi trop longs.

Partagez-vous l'avis selon lequel la structure actuelle de l'Office européen des brevets, qui en fait un organe indépendant des institutions communautaires, ne présente pas, pour les utilisateurs, des inconvénients qui devraient être résolus par une autre structure juridique davantage intégrée dans le droit communautaire ?

Il pourrait être intéressant de faire entrer le système européen des brevets dans le cadre juridique de la Communauté, à condition que les avantages importants de l'ordre juridique existant, tels que la possibilité d'obtenir un faisceau de brevets nationaux au moyen d'une seule demande européenne, ne soient pas perdus. Il est clair que si la CBE devait être remplacée par un instrument communautaire qui pourrait être modifié par un vote à la majorité qualifiée et dont les modifications ainsi approuvées seraient immédiatement applicables sans ratification par les Etats membres, le système serait apte à répondre de manière beaucoup plus souple et rapide aux développements internationaux et aux besoins régionaux.

Tout ordre juridique nouveau devrait cependant permettre à l'OEB de contrôler ses propres finances et de fixer les taxes de renouvellement des brevets européens, sans dépendre de la remise d'un pourcentage des taxes nationales de renouvellement par les Etats membres (comme c'est actuellement le cas) ou par les autorités budgétaires de la Communauté - comme cela pourrait être proposé s'il devait devenir un organe de la Communauté. Des mécanismes devraient être trouvés pour assurer une étroite collaboration avec les offices nationaux de brevets, même si l'OEB est dans une certaine mesure en concurrence avec eux.

Le problème du coût du brevet européen

ICC se félicite vivement de la récente réduction des taxes de l'OEB mais estime que des réductions supplémentaires pourraient et devraient être faites.

Les taxes

ICC estime que le coût d'obtention des brevets européens devrait être environ égal, voire inférieur, à celui des brevets américains.

Si, tout en maintenant les impératifs de qualité et d'efficacité, l'Organisation européenne des brevets était en mesure de poursuivre ses efforts en vue de maîtriser les coûts et de réduire davantage les taxes de procédure devant l'Office, sur quelles taxes doivent porter, par priorité, les réductions ?

Toutes les principales taxes de procédure, avant délivrance, devraient être réduites, car elles sont toutes indûment élevées. La plus grande attention devrait néanmoins être portée à la réduction de la

taxe de recherche, qui est actuellement très forte et décourage tous les déposants, à l'exception des plus confiants. Le résultat de la recherche, par ailleurs, peut donner de très nettes indications sur le potentiel d'une demande.

Considérez-vous que d'autres aspects des taxes relatives au brevet européen doivent faire l'objet de modifications et/ou d'adaptations ? Considérez-vous utile ou nécessaire de prévoir des taxes réduites pour les PME, sur le modèle de ce qui existe aux Etats-Unis ("small entities fees") ?

Les taxes doivent être modifiées progressivement, de manière à ce que le système soit, le plus vite possible, principalement financé par les taxes de renouvellement, comme le sont les systèmes nationaux. Des taxes réduites pour les PME, sur le modèle américain, ne devraient pas être introduites, car elles seraient discriminatoires envers les grands déposants ; une PME risque aussi, dans ce cas, de perdre son brevet si le nombre de ses employés est suffisamment bas au moment de la demande mais dépasse ensuite la limite fixée et que la taxe est malgré tout payée au taux réduit à un stade ultérieur de la procédure. D'autres méthodes devraient être adoptées, le cas échéant, pour aider les petites entreprises à couvrir leurs frais, y compris en matière de brevets.

La clé de répartition des taxes de maintien en vigueur

Comme le souligne le Livre vert, les gouvernements nationaux perçoivent actuellement des revenus considérables en conservant les taxes nationales de renouvellement des brevets européens délivrés. Alors que les recettes totales des offices nationaux sont demeurées inchangées (et peuvent même dans certains cas avoir augmenté), leur charge de travail a été réduite de plus de la moitié depuis l'ouverture de l'OEB. Il semblerait qu'une large part de ces recettes ne soit pas maintenue dans le système des brevets ou utilisée de toute autre manière pour encourager l'innovation, mais disparaisse dans le budget ou dans les réserves de l'Etat.

En ce qui concerne la clé de répartition des taxes de maintien en vigueur des brevets européens :

- **considérez-vous approprié que ce soient les taxes de maintien en vigueur des brevets européens qui financent en partie les systèmes nationaux de brevets ?**

Le revenu des taxes de renouvellement des brevets pourrait être en partie utilisé pour financer les systèmes nationaux. Cette subvention devrait cependant profiter au système des brevets et à un encouragement non discriminatoire de l'innovation, et devrait être utilisée de manière transparente. Elle ne devrait pas être utilisée par le trésor public comme une source générale de revenus, ni pour constituer des réserves importantes et inutiles.

- **si oui, convient-il d'établir un lien objectif et non automatique entre les besoins exprimés par les systèmes nationaux et l'allocation des moyens financiers, afin d'assurer une transparence dans l'allocation des ressources ?**

Il est très souhaitable qu'un lien objectif et non automatique soit établi entre les systèmes nationaux et européen et que l'allocation des ressources financières soit rendue plus transparente.

- **quelles sont, selon vous, les tâches liées à l'innovation et exécutées au niveau national qu'il serait légitime de financer par le biais de la clé de répartition ?**

Les tâches liées à l'innovation qui peuvent raisonnablement être financées, du moins en partie, par les taxes de renouvellement des brevets européens comprennent la fourniture de services nationaux (y compris régionaux) donnant localement accès aux informations techniques relatives aux brevets et autres et aux informations relatives à l'enregistrement et au dépôt, avec une aide pour la recherche de ces informations (il sera nécessaire de prendre soin d'établir un équilibre approprié par rapport aux fonctions des avocats qualifiés pour apporter aide et conseil en matière de demandes de brevet). En outre, étant donné que les offices nationaux de brevets supportent des coûts importants du fait du système européen des brevets (les documents du brevet européen doivent par exemple être inclus dans les demandes nationales, et les brevets européens ainsi que les demandes doivent être annoncés dans les journaux nationaux et inscrits dans les registres), une contribution adéquate devrait leur être allouée sur les taxes de renouvellement.

- **dans le cadre de la promotion de l'innovation, ce système ne comporte-t-il pas certains effets négatifs, notamment lorsqu'une grande partie de ces ressources est allouée directement au budget général de l'Etat et non à des tâches directement liées à l'innovation ?**

Lorsque les taxes de renouvellement reviennent aux trésors publics nationaux au lieu d'être utilisées pour réduire les taxes procédurales de l'OEB ou pour fournir des informations et d'autres services au sein des offices nationaux et des bibliothèques locales, il y a à l'évidence des effets adverses et indésirables sur la promotion de l'innovation.

Les traductions

Le Livre vert a raison d'attirer l'attention sur le coût très élevé de la traduction et de la validation des brevets européens. Les vues d'ICC sur la question, en relation avec le brevet unitaire, sont exposées ci-dessus dans la partie B, bien que dans le contexte du brevet européen, qui est en fait un faisceau de brevets nationaux séparés, les considérations puissent être quelque peu différentes.

Considérez-vous que la "solution globale" développée au sein de l'Office européen des brevets pour réduire les frais de traduction soit utile et efficace ? Si non, pourquoi ? Voyez-vous d'autres solutions réalistes, étant entendu qu'elles devraient recueillir l'assentiment unanime des Etats membres ou d'une très large majorité d'entre eux pour être mises en œuvre et être efficaces ?

Comme pour les brevets unitaires, le coût de la traduction des brevets européens pour les brevetés doivent être réduits. ICC soutient par conséquent la solution globale, car elle réduit le coût des brevets (mais peut-être pas autant que ses partisans le pensent), et considère en outre qu'une étude complémentaire devrait être faite sur la proposition de système "à la demande", dans lequel le déposant acquitte une taxe significative pour faire faire la traduction, tandis que le reste du coût est financé par les taxes de renouvellement des brevets européens retenues par l'office national des brevets de l'Etat membre exigeant la traduction.