



PANTHÉON-ASSAS
UNIVERSITÉ
PARIS

BANQUE DES MEMOIRES

**Master de Propriété industrielle
Dirigé par Jean-Christophe Galloux
2023**

***Le transfert et la revendication du droit de
priorité en matière de brevet d'invention :
étude comparée de l'approche de l'office
européen des brevets***

Auteur : Lucas Jelonek

**Sous la direction de Jean-Christophe Galloux, Professeur agrégé
de droit privé**

Introduction

La priorité est connue à trois échelles en droit des brevets : il peut s'agir d'une priorité interne (en France, article L. 612-3 CPI), européenne (elle fera l'objet de notre étude) et aussi internationale (article 4 de la Convention de l'Union de Paris). La priorité européenne est prévue par la Convention sur le brevet européen (ci-après « CBE ») qui dispose d'un système propre de priorité toutefois « calqué » sur l'article 4 de la convention de l'Union de Paris (selon l'opinion dominante, la convention de l'Union de Paris n'a pas d'effet direct pour les demandes de brevet européen). Bien qu'autonome par rapport à la priorité unioniste, le système européen n'en reste pas moins largement inspiré¹. Les articles 87 à 89 de la CBE vont organiser le système de priorité européenne.

La priorité va donc permettre de protéger la demande dans son ensemble à condition que des éléments nouveaux n'aient pas été ajoutés à la première demande (ces derniers ne pourront bénéficier de la priorité). La priorité permet alors de « revenir en arrière » et de bénéficier de la date de la demande initiale, elle offre donc un avantage certain quant à la nouveauté. Il faut veiller à ce que la demande ultérieure concerne la « même invention » au sens de la convention de l'Union de Paris ou le « même objet » au sens de l'article 87 (4) de la CBE². Pour effectuer la demande ultérieure, « celui » (le titulaire du brevet) qui a déposé la demande initiale ou son « ayant cause » dispose de douze mois à compter de la date de la première demande³.

Le droit de priorité offre un grand avantage à l'inventeur qui souhaite exploiter son invention dans d'autres pays sans avoir à en supporter les efforts et les coûts. Il préférera dans certaines circonstances transférer son droit de priorité s'il considère qu'il ne serait pas rentable pour lui d'exploiter directement l'invention⁴.

Cette différence entre le demandeur initial et le demandeur ultérieur revendiquant le bénéfice de la priorité intervient essentiellement dans le contexte des inventions de salariés, mais aussi, par exemple, lors de reprises et restructurations d'entreprises.

¹ Une partie de la doctrine va jusqu'à dire qu'il s'agit d'une *lex specialis* de la CUP (V. en ce sens, BOELENS Jeroen, « Parisian perils – about the transfer of priority rights », *GRUR Int.*, 2019, p. 550).

² V. notamment, GALLOUX Jean-Christophe, AZÉMA Jacques, *Propriété industrielle*, Dalloz, 2017, p. 415

³ GALLOUX Jean-Christophe, AZÉMA Jacques, *préc.*

⁴ V. en ce sens, BOELENS Jeroen, *préc.*

Plusieurs conditions se posent et notamment celle de l'identité de l'invention, mais cette question ne fera pas l'objet de notre étude. Elle aura plutôt pour objet d'étudier le transfert du droit de priorité entre le demandeur initial et le demandeur ultérieur et la revendication de celle-ci par le demandeur de la demande ultérieure.

Le sort du brevet sera tout autant impacté par la question de la validité de la cession du droit de priorité, l'ayant-droit du demandeur devant apporter la preuve du transfert (valide). La contestation de ce transfert valide et de la revendication de priorité qui y correspond est une « munition » supplémentaire du contrefacteur présumé pour attaquer le brevet et notamment la nouveauté de celui-ci⁵. Cet « corde » à son arc peut lui permettre d'obtenir la nullité du brevet.

Qu'est-ce qui peut impacter la validité de ce transfert et donc de la revendication du droit de priorité ?

Il peut s'agir en premier lieu de la loi applicable et du conflit de lois y afférant. Le choix de la loi applicable aura un impact sur la preuve rapportée de la cession du droit de priorité, d'autant plus si le demandeur s'appuie sur une cession implicite. Certains droits nationaux acceptent une telle cession, d'autres, plus stricts, ne l'admettent pas.

Par ailleurs, l'approche qu'adopte l'office européen des brevets (ci-après « OEB ») (mais aussi les juridictions nationales) du contrôle du formalisme revêt une importance. L'application d'un droit national et le contrôle de sa conformité avec les exigences formelles auront un poids sur la validité ou non de la cession. Les exigences formelles, tout comme pour la détermination de la loi applicable, ne sont pas régies par la CBE. La convention règle explicitement la question du transfert des demandes de brevet européen, mais cela fait défaut quant au droit de priorité. On remarquera dans notre étude que l'analogie a été essayée par l'OEB et certaines juridictions nationales. Mais il faut rappeler le principe d'autonomie entre la demande de brevet et le droit de priorité. Même si le droit de priorité naît de la demande initiale, il est un droit indépendant de la demande de brevet et peut faire l'objet d'une cession autonome. Les règles des deux droits sont donc différentes et l'analogie ne peut être admise aussi simplement.

Notre étude se penchera essentiellement sur la pratique de l'OEB en matière de transfert et de revendication (les deux notions étant étroitement liées) du droit de priorité et offrira également une comparaison avec l'approche adoptée par certaines juridictions nationales.

⁵ BOELENS Jeroen, *préc.*

L'étude permet donc aussi de répondre à des questions plus larges concernant les exigences formelles et indirectement le délai du transfert.

Nous nous demanderons ainsi quelle(s) approche(s) adopte l'OEB quant au transfert et à la revendication du droit de priorité en matière de brevets d'invention par rapport à celles des juridictions nationales.

Le transfert du droit de priorité est confronté à la question du conflit de lois **(I)** et la méthode adoptée par l'OEB qui, nous le verrons, n'est pas univoque, tente de combler l'absence de textes spécifiques en la matière. Nous constaterons qu'après l'application d'une (ou plusieurs) loi(s) au transfert par l'OEB, le transfert du droit de priorité est également confronté à une approche prétorienne du formalisme présentant parfois ses limites **(II)**. La question de l'incidence du transfert en présence de plusieurs demandeurs nous permettra d'aborder un exemple de ces limites.

I. Le transfert du droit de priorité à l'épreuve du conflit de lois

Le sort du brevet peut dépendre de la question de savoir si le demandeur de la demande de brevet peut prouver qu'il est l'« ayant cause »⁶ du demandeur de la demande prioritaire. Le choix de la loi applicable revêtira toutefois un rôle important à cette occasion, et notamment lorsque le demandeur s'appuie sur une cession implicite ou par effet de la loi⁷. Concernant le droit applicable, il faudra distinguer trois aspects⁸. En premier lieu la naissance du droit de priorité dont la validité est naturellement déterminée par la loi nationale de la demande préalable, en second lieu, les exigences propres à l'article 87 de la CBE applicables de manière autonome, toutefois « maigres ». Enfin, et cela retiendra notre attention dans cette partie, la loi déterminant les exigences quant à la validité d'un transfert du droit de priorité.

La question de la loi applicable à cette question n'a pas encore été réglée de façon univoque par les chambres de recours de l'OEB, mais aussi les juridictions nationales **(B)**, malgré des éléments permettant de trouver une solution au conflit de lois y existant **(A)**.

A. La recherche d'une solution au conflit de lois

Selon l'article 60 (1) CBE, le droit national s'applique aux événements antérieurs au dépôt de la demande de brevet européen. C'est donc la *lex fori* qui règle les questions propres au transfert du droit de priorité. En l'espèce, il s'agira de la « loi de la CBE »⁹ ou d'une loi nationale en application d'une règle de conflit de loi, par renvoi opéré par ladite convention. La CBE ne contient toutefois pas disposition matérielle satisfaisante permettant de régler entièrement la question du transfert. Il faudra donc appliquer les lois nationales.

Mais comment, pour l'OEB, régler les conflits de lois qui se posent aux transferts des droits de priorité lorsque la CBE ne dispose pas de disposition à cet égard ? C'est ce « mutisme » de la CBE qui contraint l'OEB (et les juridictions nationales) à chercher des solutions auxdits conflits, notamment dans les principes généraux du droit comme le préconise la Grande Chambre de recours de l'OEB¹⁰. Les règlements européens ayant trait aux conflits de loi (tel

⁶ Notion consacrée à la fois à l'article 4, A, 1 de la Convention de l'Union de Paris et 87, 1, b CBE.

⁷ BECK Michael, « Conflicts of laws in proceedings before the European Patent Office, *IIC*, 48(8), 2017, p. 925.

⁸ V. notamment, DRUSCHEL Johannes, KOMMER Jérôme, « Die formelle Priorität europäischer Patente », *GRUR*, 2022, p. 353.

⁹ BECK Michael, *préc.*

¹⁰ « *General legal principles are a recognised source of legal information and can help in the interpretation of written law. They are applied by the national courts of Contracting States to fill gaps in the law [...]* » (OEB, Grande ch. de recours, 24 juin 1987, G 0001/86, par. 12).

que « Rome I ») ne s'appliquent pas directement aux conflits devant l'OEB, mais le contenu de ces règles représente des principes reconnus par les États membres. Il est difficile, voire impossible, de dégager une règle commune quant au transfert en raison des différences entre les droits nationaux.

Outre les règlements européens, la jurisprudence va occuper un rôle important. Différentes lois peuvent être sélectionnées : la *lex loci protectionis* (pays où la protection est recherchée), la *lex originis* (pays de la demande initiale), la *lex contractus* (loi désignée par les parties dans le document de transfert ou la loi applicable au contrat) ou la *lex domicilii* (loi du pays où le bénéficiaire est domicilié). Il serait même possible de cumuler les règles de conflit mentionnées.

Si l'on exclue la *lex loci protectionis*, certains droits ne prévoient rien précisément quant au transfert du droit de priorité (comme le droit américain avant le *Leahy-Smith America Invents Act* de 2011). Sans régime spécial, il serait préférable d'appliquer la règle relative au transfert des biens incorporels des droits nationaux. Mais certaines de ces règles nationales permettraient aux transferts des biens incorporels d'avoir un effet rétroactif, cela étant par ailleurs proscrit par l'OEB¹¹. Tout en déterminant une loi applicable, il faudrait donc également veiller aux conditions fixées par la CBE au transfert. Une partie de la doctrine¹² estime même qu'une application autonome de la CBE est préférable, évitant toute discussion quant au droit applicable (nous verrons que cette solution a déjà été consacrée par une chambre de l'OEB). Cette approche consisterait en une façon « créative » de « combler une lacune »¹³. L'application d'une loi nationale serait donc plus conforme à la lettre de la CBE.

Nous constaterons qu'il n'existe pas de réponse univoque à la question et qu'un droit international privé « fixe » n'a pas été dégagé par les chambres de recours de l'OEB. Par ailleurs, il est regrettable que la Grand Chambre de recours ait ignoré les demandes de renvoi à plusieurs reprises¹⁴. Il faut donc déterminer les solutions existantes pour arriver à dégager le droit applicable.

La question peut notamment se poser entre la loi de l'État d'enregistrement initial et celle de l'État d'enregistrement ultérieur, en considérant que la loi de l'un de ces deux États soit pertinente (ce qui ne fait pas forcément l'unanimité en doctrine). L'État de la demande ultérieure

¹¹ OEB, Directives d'examen, A, III, 6.1.

¹² V. notamment, BECK Michael, *préc.*

¹³ BOELEN Jeroen, « Parisian perils – about the transfer of priority rights », *GRUR Int.*, 2019, p. 550.

¹⁴ V. en ce sens, BECK Michael, *préc.*

peut difficilement être déterminé au moment du transfert, les dispositions applicables également. Il peut aussi y avoir plusieurs dispositions applicables en raison de dépôts dans plusieurs États. Cette solution ne nous apparaît donc pas comme étant satisfaisante sur le plan de la sécurité juridique. Quant au droit de l'État du premier dépôt, la solution ne serait guère plus satisfaisante, car liée au dépôt alors que, par principe, la priorité peut être transmise indépendamment de la demande de brevet. Elle apporte tout de même plus de garanties de prévisibilité juridique. Ces deux solutions ne sont guère satisfaisantes et on remarquera que l'OEB s'en est éloignée.

Une autre solution pour déterminer la loi applicable serait de déterminer le statut juridique du droit de priorité¹⁵. Le droit de priorité n'est, selon une partie de la doctrine, par un droit de propriété intellectuelle et n'est pas un droit « absolu » ou « réel ». Une définition a alors été proposée en doctrine (allemande) selon laquelle le droit de priorité s'apparente plutôt à un « droit d'organisation attribué par la loi »¹⁶ du demandeur ou de son ayant-droit pour la procédure de délivrance pouvant ou non être utilisé. Cette solution exclue la qualification de droit de propriété intellectuelle et donc l'application de la *lex protectionis*.

La question se pose donc de savoir si ce n'est pas plutôt la relation juridique à la base du contrat qui peut être le fondement du droit applicable (*lex contractus*). Il faudrait donc plutôt appliquer les règles de conflit de lois du règlement propre à la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement « Rome I »). Le recours au statut contractuel, on le verra, est déjà usité par certaines juridictions nationales¹⁷.

Enfin, en recherchant une solution à la loi applicable au transfert, certains seraient tentés de s'intéresser au droit applicable au transfert d'une demande de brevet¹⁸. Les articles 71 et s. CBE nous indiquent que dès que la demande de brevet européen est déposée, la CBE prend le relais en tant que loi supranationale.

L'article 60 (3) CBE indique que dans le cadre de la procédure devant l'OEB « le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen ». Par analogie, cette disposition trouve son pendant dans les droits nationaux. Il s'agit de l'article 2276 du Code civil français¹⁹ et du

¹⁵ PAHLOW Louis, « Die Übertragung des Prioritätsrechts nach Art. 87 ff. EPÜ », *GRUR Int.*, 2017, p. 393.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ En ce sens, TGI Paris, 21 déc. 2012, 2010/05718, *Alkermes Pharma / Ethypharma*.

¹⁸ V. en ce sens, BREMI Tobias, « A New Approach to Priority Entitlement: Time for Another Resolving EPO Decision? », *GRUR Int.*, 2018, p. 128.

¹⁹ L'article pose une présomption réfutable en matière mobilière, selon laquelle « la possession vaut titre ».

paragraphe 1006 du *Bürgerliches Gesetzbuch* allemand²⁰. La revendication de la propriété peut être effectuée par le véritable titulaire qui est le seul à avoir un intérêt à une telle action (il s'agit de la *rei vindicatio* en droit romain). Il n'est donc pas nécessaire pour le demandeur, selon la CBE (et certains droits nationaux), de prouver la titularité du brevet. L'inventeur est toutefois informé de la déclaration de l'inventeur déposée par le demandeur. Si ce dernier ou le véritable titulaire du droit au brevet veut être rétabli dans sa propriété, il peut le faire devant un tribunal national et non l'OEB.

Les enseignements tirés du traitement de la demande de brevet nous indiquent dans un premier temps que la présomption de titularité permet au demandeur de ne pas avoir à apporter de preuve tant que la présomption n'est pas renversée. Par ailleurs, cette action ne peut être intentée que par le véritable titulaire, seul à avoir un intérêt juridique (alors que dans le cadre du droit de priorité, toute personne peut intenter une action pour contester la titularité du demandeur). La CBE dispose donc d'une disposition claire à ce sujet et évite de chercher à appliquer un quelconque droit national. Dans un second temps, on remarque également que l'OEB n'est pas compétent pour l'action en revendication qui doit être menée devant une juridiction nationale plus apte à appliquer un droit national.

Toutefois, le régime juridique applicable à la demande de brevet proposé par la CBE peut-il permettre de trouver, par analogie, une solution au conflit de lois quant au droit de priorité ? Selon une partie de la doctrine²¹, il ressort des travaux préparatoires à la CBE que le droit au brevet et le droit de revendiquer la priorité ont été traités de façon analogue. Nous constaterons plus loin que l'OEB ne confirme pas ce raisonnement par analogie et considère que l'article 87 (1) CBE lui permet de demander des preuves et constater la perte du droit de priorité le cas échéant. Elle n'applique donc pas la présomption permise par la CBE et la plupart des droits nationaux. Toutefois, il n'existe pas non plus de fondement juridique expresse indiquant que la CBE doit procéder à cette diligence²².

Certes, la fiction établie par les articles 60 (3) et 61 CBE s'appliquent uniquement pour le droit au brevet. La simple analogie pour le droit de priorité paraît difficilement admissible²³. Toutefois, l'idée générale de la CBE est de laisser l'OEB en-dehors des questions de propriété

²⁰ Le paragraphe indique que « le possesseur d'un bien meuble est présumé être le propriétaire de ce bien ».

²¹ BREMI Tobias, *préc.*

²² A contrario, l'article 90 (5) CBE prévoit expressément la perte du droit de priorité si la déclaration de priorité ou la copie certifiée conforme ne sont pas fournies après le dépôt et l'article R53(3) CBE, si aucune traduction du document de priorité n'est produite en temps utile après invitation de l'office.

²³ V. en ce sens, BREMI Tobias, *préc.*

et de droit, celles-ci étant de la compétence des tribunaux nationaux. C'est notamment ce qui est ressorti du processus législatif de l'article 60 CBE concernant le droit au brevet. Certains États membres considérant que les tribunaux nationaux étaient plus appropriés pour appliquer le droit national :

« L'Office européen des brevets aurait alors la tâche d'appliquer une vingtaine de législations nationales différentes en fonction de chaque cas d'espèce, ce qui serait pratiquement impossible si l'on souhaite conserver la nature et la structure envisagées jusqu'à présent pour l'Office européen des brevets. Outre cette objection pratique, certaines délégations ont formulé une objection de principe à l'idée que les litiges relevant du droit de propriété soient traités par des autorités autres que les juridictions civiles nationales »²⁴.

Par cette fiction, il suffirait donc que le demandeur revendiquant la priorité d'une demande antérieure déposée par un autre demandeur effectue une déclaration de priorité valide correspondante et dépose la copie certifiée conforme correspondante du dépôt de priorité. Sans cette fiction (et c'est le cas actuel), tout tiers pourrait contester une revendication de priorité et cela engendrerait une situation délicate dans laquelle bien que les demandeurs de la première demande et de la demande réflexe soient parfaitement d'accord pour revendiquer la priorité, celle-ci ne serait pas valable et le brevet risquerait d'être révoqué (pour défaut de nouveauté). Cette situation amènerait donc l'OEB à appliquer de multiples lois nationales qu'elle ne maîtrise pas provoquant alors un allongement des procédures, une augmentation des coûts et le foisonnement d'avis d'experts concernant le conflit de lois et leur application.

L'intention du législateur était toute autre en traitant de manière analogue le droit au brevet et le droit à la priorité, laissant l'OEB en-dehors de ces questions qui n'aura qu'à présumer la titularité du droit si les formalités prévues par la loi sont respectées. La présomption de titularité acquise à l'article 60 (3) CBE pour la demande de brevet n'a pas été étendue au droit de priorité.

Il reste donc à étudier lesquelles de ces solutions ont été adoptées par l'OEB.

B. L'absence de solution univoque de l'OEB au conflit de lois

²⁴ « N3 Minutes of the 10th meeting of Working Party I, held in Luxembourg from 22 to 26 November 1971, document BR/144 e/71 », p.19, in BREMI Tobias, *préc.*

Alors que l'on a abordé les solutions pouvant se présenter pour répondre au problème de conflit de lois dans le cadre du transfert du droit de priorité, il est utile d'observer lesquelles de ces solutions l'OEB a adopté et de les comparer avec celles adoptées par les tribunaux nationaux²⁵.

La question de la loi applicable est traitée de façon différente, voire laissée sans réponse selon la jurisprudence des chambres de l'OEB. Selon les décisions rendues, les chambres préféreront la loi du pays où la demande a été déposée (*lex originis*), mais aussi la loi du pays où la protection est demandée (*lex protectionis*) et la loi régissant la relation juridique (*lex contractus*). L'OEB n'est pas parvenue à formuler une règle et à l'appliquer de manière cohérente.

On remarque une tendance de l'OEB à opter pour la *lex contractus* en cas de doute sur la loi applicable²⁶. L'office s'est ici opposé à l'avis du *Bundesgerichtshof* (ci-après « BGH ») qui favorisait le droit de l'État du premier dépôt (*lex originis*)²⁷ en s'appuyant notamment sur le paragraphe 33, al. 2 EGBGB²⁸, mais aussi sur une partie de la doctrine allemande²⁹. Une autre partie de la doctrine allemande (et même le *Bundespategericht*³⁰) plaidait quant à elle pour le droit de l'État de dépôt ultérieur étant donné que le droit de priorité n'a d'effet que sur la délivrance du brevet dans l'État de dépôt ultérieur. Mais la doctrine allemande n'a toutefois pas trouvé de partisan pour la prise en compte du statut contractuel (*lex contractus*).

Il est donc nécessaire de procéder à une analyse de la jurisprudence de l'OEB en la matière. Elle n'a pas toujours eu la même position (entre les chambres de recours elles-mêmes) quant au droit applicable. Il faut également opérer une distinction importante entre l'obligation de transfert (on applique, par exemple, la *lex contractus*) et le transfert lui-même (on applique, par

²⁵ En effet, la question de la loi applicable ne se pose pas uniquement devant l'OEB, mais également auprès des juridictions nationales.

²⁶ V. notamment, PAHLOW Louis, *préc.*

²⁷ BGH, 16 avr. 2013, X ZR 49/12, *Fahrzeugscheibe*.

²⁸ « La loi qui régit la créance cédée détermine son caractère cessible, les relations entre le nouveau créancier et le débiteur, les conditions dans lesquelles la cession est opposable au débiteur et l'effet libératoire d'une prestation par le débiteur », paragraphe 33, al. 2 EGBGB.

²⁹ Notamment Grabinski, Wiczorek et Haedick.

³⁰ « Les conditions matérielles et juridiques pour la revendication valable d'un droit de priorité sont toutefois que la demande de base et la demande ultérieure aient pour objet la même invention, c'est-à-dire qu'elles soient identiques, le contenu de l'exposé de la demande de base résultant toutefois de l'ensemble des pièces de la demande (art. 4 H CUP), tandis que la détermination de l'exposé de l'invention de la demande ultérieure est régie par le droit de l'Etat de la demande ultérieure, c'est-à-dire qu'elle peut être déduite en premier lieu des revendications du brevet [...] », BPatG, 31 janv. 1981, 13 W (pat) 36/78, *Metallschmelzvorrichtung*.

exemple, la *lex loci protectionis*)³¹. Mais certaines décisions³² n'opèrent pas ladite distinction et préfèrent adhérer à la théorie de l'unité.

Dans des décisions antérieures, les chambres de recours de l'OEB appliquaient le droit national pour évaluer la validité de la cession du droit de priorité. Mais la décision T 0062/05³³ plus récente et controversée s'est émancipée des règles nationales ou internationales de conflit de lois et a adopté le point de vue (développé dans notre précédente sous-partie) selon lequel ce n'est pas le droit national, mais la CBE qui doit servir de base juridique à la cession, notamment par analogie avec l'article 72 CBE. Il y a donc une autonomie de la CBE qui se suffit et ne nécessite pas d'appliquer un droit national :

« Dans ce contexte, il semble donc raisonnable à la chambre d'appliquer un niveau de preuve aussi élevé que celui exigé pour la cession d'une demande de brevet européen par l'article 72 CBE [...] »³⁴.

Cette vision n'est toutefois pas celle des tribunaux nationaux. En effet, les tribunaux allemands (BGH, 16 avr. 2013, X ZR 49/12, *Fahrzeugscheibe*, pt. 13), français (TGI Paris, 30 janv. 2009, 2005/10587, *Magiq Technologies/Swisscom*) et même anglais (Patent Court, 10 juil. 2013, EWHC, *HTC/Gemalto*) ne considèrent pas que l'analogie peut être faite avec l'article 72 CBE et qu'il n'est donc pas nécessaire d'appliquer un quelconque droit national.

Dans la décision de 2009 (précitée), le TGI de Paris s'est en effet écarté de la décision T 0062/05 en considérant qu'il suffit que la preuve soit « rapportée par tout moyen suffisant à en établir l'existence de manière claire et certaine ». Ladite décision a toutefois été critiquée en doctrine³⁵ pour son manque de clarté. La question du droit applicable au transfert s'est posée et n'a pas trouvée de réponse, les juges préférant statuer sur les preuves apportées quant au transfert. Ces derniers ont conclu à l'insuffisance de preuve quant au transfert, sans pour autant répondre à la question du droit applicable. La doctrine³⁶ a pallié cette lacune en rappelant l'application du critère de rattachement de l'article 4 du règlement « Rome I » en l'absence de loi désignée dans l'acte de transfert.

³¹ V. dans ce sens, BECK Michael, *préc.*

³² V. not., OEB, ch. de recours, 18 juin 2015, T 0205/14.

³³ OEB, ch. de recours, 14 nov. 2006, T 0062/05.

³⁴ *Ibid*, pt. 3.9.

³⁵ RAYNARD Jacques, *Propriété industrielle*, n° 9, sept. 2009, comm. 49.

³⁶ GALLOUX Jean-Christophe, AZÉMA Jacques, *Propriété industrielle*, Dalloz, 2017, p. 415.

La décision a même été rejetée par la suite par l'OEB à travers la décision T 0205/14³⁷ :

« L'article 72 CBE 1973 constitue une loi harmonisée en ce qui concerne les conditions de forme pour le transfert d'une demande de brevet européen valablement déposée et prévaut en tant que lex specialis sur la loi nationale qui, en général, régit les actes juridiques relatifs aux droits de propriété sur de telles demandes (article 74 CBE 1973). Il n'y a pas de raison d'appliquer par analogie l'article 72 CBE 1973 dans le contexte d'un transfert du droit de priorité précédant un dépôt ultérieur.

[...] S'il est vrai qu'il a été jugé, au regard de l'objectif de l'article 60(1) et (3) CBE 1973, que l'OEB ne devrait pas être concerné par des questions de droit matériel et ne devrait pas être habilité à trancher des litiges portant sur la question de savoir si un demandeur particulier est légalement habilité à demander et à se voir délivrer un brevet européen pour l'objet d'une demande particulière [...], ce raisonnement ne peut être étendu au-delà du contexte de l'article 60(1) et (3) CBE 1973. En effet, la CBE n'interdit pas, par principe, aux organes de l'OEB d'appliquer le droit matériel national régissant une question incidente déterminante pour l'issue de la procédure devant l'OEB »³⁸.

Ainsi, ni les articles 87 et 88 CBE, ni les règles 52 et 53 CBE ne contiennent de dispositions permettant de déterminer le droit applicable au transfert du droit de priorité. La chambre justifie aussi sa décision par le fait que l'analogie irait également à l'encontre du principe d'autonomie du droit de priorité par rapport au droit au brevet. Elle rejoint dans ce sens la décision du BGH (précitée). La doctrine insiste sur ce point selon lequel si on agissait ainsi en vue d'une demande de brevet européen réflexe, cela reviendrait à ignorer que le droit de priorité est indépendant du droit de la première demande, mais aussi que dans le cas d'une première demande non-européenne, que l'article 72 CBE ne régit pas la relation entre le demandeur de la première demande et celui de la demande réflexe³⁹. Finalement, l'OEB, a exclu la possibilité d'application de la *lex loci protectionis* (application de l'article 72 CBE par analogie) et s'est privé d'une solution « créative » bien qu'ambitieuse.

³⁷ OEB, ch. de recours, 18 juin 2015, *préc.*

³⁸ OEB, ch. de recours, 18 juin 2015, T 0205/14, pt. 3.6.1 et s.

³⁹ V. not., BECK Michael, *préc.*

Tout aussi créative est la décision d'une juridiction néerlandaise (*Gerechtshof Den Haag*)⁴⁰ qui n'a pas retenu la *lex originis*, mais la *lex loci protectionis* pour le transfert du droit de priorité dans le cadre d'une demande Euro-PCT. Elle décide alors d'appliquer le *Patent Cooperation Treaty* (ci-après « PCT ») et la CBE, la CBE n'imposant aucune formalité, le transfert peut être prouvé par tout moyen⁴¹. Cette solution pourrait alors éviter « toutes les hésitations sur la loi applicable de la jurisprudence »⁴², car l'unique loi applicable est la CBE.

La chambre a reconnu, dans une décision récente (T 1201/14⁴³) qu'il n'y avait pas de jurisprudence établie des chambres concernant le droit national généralement applicable en la matière.

Par exemple, dans l'affaire T 0160/13⁴⁴, la chambre a confirmé l'application de la loi de la première demande (*lex originis*) pour étudier la validité du transfert du droit de priorité ; il s'agissait en l'espèce du droit allemand. Cette décision n'est pas isolée comme le démontre la décision T 1008/96⁴⁵ rendue prêt de douze années auparavant qui a suivi la même logique.

Les juges allemands se fondaient d'abord eux aussi exclusivement sur le droit de l'État de la demande préalable (*lex originis*)⁴⁶, mais ils ont laissé entendre que le droit applicable au contrat (*lex contractus*) pouvait finalement être appliqué⁴⁷. En l'absence de contrat, les juridictions semblent tout de même appliquer la *lex originis*, ce qui semble apporter le plus de garantie en termes de sécurité juridique. Les juges français ont retenu dans une décision très récente l'application du « droit national applicable à la transmission de droit »⁴⁸, il s'agirait donc du droit où est né le droit de priorité, soit la *lex originis* (en l'espèce, il s'agissait du droit de l'État du Delaware).

Dans l'affaire J 0019/87, un inventeur résidant au Royaume-Uni avait déposé une demande de brevet britannique, il a notamment cédé le droit de revendiquer la priorité de la demande britannique à une société domiciliée au Royaume-Uni. Ladite société a rétrocédé les droits et a accepté que la première cession soit alors nulle. L'inventeur a donc pu déposer une

⁴⁰ Gerechtshof Den Haag, 30 juil. 2019, *Hoffmann-Laroche, Biogen, Genentech c/ Celltrion*.

⁴¹ V. VIGAND Privat, *Propriété industrielle*, n° 11, nov. 2019, comm. 55.

⁴² *Ibid.*

⁴³ « *The board is aware that so far there is no established jurisprudence of the Boards of Appeal as regards the national law generally applicable to the question of the transfer of the right of priority* », OEB, ch. de recours, 9 févr. 2017, T 1201/14.

⁴⁴ OEB, ch. de recours, 23 avr. 2015, T 0160/13, pt. 1.1.

⁴⁵ OEB, ch. de recours, 25 juin 2003, T1008/96, pt. 3.3.

⁴⁶ BGH, 16 avr. 2013, *préc.*, pt. 12.

⁴⁷ BGH, 04 sept. 2018, X ZR 14/17, *Drahtloses Kommunikationsnetz*, pt. 73.

⁴⁸ TJ Paris, 8 juin 2023, 21/12727, *Téva Santé c. Bristol-Myers Squibb (BMS)*.

demande de brevet européen en revendiquant la priorité de la demande de brevet britannique. Toutes les « circonstances pertinentes » pour le transfert relevaient du droit britannique et la chambre a donc appliqué prudemment le droit national britannique à la question du transfert. Ne permettant donc pas de dégager un principe clair quant au droit applicable en la matière.

La décision T 0205/14 a quant à elle fait une application distributive du droit applicable au lien juridique entre le cédant et le bénéficiaire (contrat de travail) et le droit de l'État dans lequel avait été effectuée la première demande. La chambre avait considéré que dans aucune des affaires précitées (T 1008/96, T 0160/13, J 0019/87 et T 0493/06) une solution était donnée entre le droit applicable à la première demande, celui du lien juridique entre le cédant et le bénéficiaire ou même du dépôt ultérieur. Malgré l'examen des deux droits, la chambre a tout de même estimé que le transfert était régi par le droit de l'État dont relevait le contrat de travail entre les déposants des demandes américaines provisoires (les inventeurs, en l'espèce) et le titulaire du brevet. En l'espèce, il s'agissait du droit israélien.

On peut tout de même constater que dans ses dernières décisions (T 0205/14 et T 0517/14⁴⁹), l'OEB s'est basé sur le droit national déterminant le contrat de cession (*lex contractus*). Cette pratique correspond par ailleurs à celle développée par les juridictions françaises⁵⁰ et allemandes.

⁴⁹ OEB, ch. de recours, 25 oct. 1999, T 0517/14.

⁵⁰ TGI Paris, 21 déc. 2012, 2010/05718, *Alkermes Pharma/Ethypharm* et plus récemment, CA Paris, pôle 5, ch. 1, 25 mai 2022, 21/18398.

II. Le transfert du droit de priorité à l'épreuve du formalisme

La question de la loi applicable est étroitement liée aux conditions formelles et probatoires quant au transfert du droit de priorité. On rencontre le plus souvent des déclarations implicites de transfert et on peut même se demander si l'on est en présence d'une opération de transfert⁵¹. L'OEB procède justement à ce contrôle formel (A) sans pour autant que son approche puisse être exempte de réserves tant elle présente des limites (B).

A. Le contrôle du formalisme exercé par l'OEB

La CBE ne contient pas de disposition quant aux exigences formelles ayant trait au transfert du droit de priorité. Aucune indication n'est donnée quant à l'exigence d'écrit, par exemple, mais aussi de contenu du document de transfert. Il faudrait alors analyser la Convention de l'Union de Paris (adoptée en 1883), mais celle-ci n'apporte pas plus de réponse à ce sujet.

La question était d'autant plus prégnante lorsqu'aux Etats-Unis, une version provisoire américaine devait être enregistrée au nom de l'inventeur-salarié. Depuis la réforme survenue en 2011 (*Leahy-Smith America Invents Act*), il est à présent possible pour d'autres personnes que les inventeurs réels d'être déposants d'une demande provisoire (un employeur peut donc être désigné comme déposant). Ceci devrait limiter les questions quant à l'effectivité d'un transfert des droits de priorité⁵².

La personne revendiquant la priorité doit prouver qu'avant la date de dépôt de la demande de brevet ultérieure, le droit de priorité de la demande initiale lui a été transféré en conformité avec les exigences de la loi applicable qui aura été déterminée (comme exposé dans notre première partie). Dans ce sens, le point de départ de la preuve est l'acte de transfert⁵³. Le transfert conditionné à une forme ne la respectant pas empêcherait *de facto* tout transfert valable.

La célèbre décision dans l'affaire T 0062/05 (déjà évoquée dans la précédente partie) a considéré que le transfert des droits de priorité devait répondre au même niveau (élevé) de

⁵¹ PAHLOW Louis, *préc.*

⁵² BOELEN Jeroen, *préc.*

⁵³ PAHLOW Louis, *préc.*

preuve que la cession des demandes de brevet. L'article 72 CBE requiert à condition de validité une cession par écrit et signée par les parties au contrat. Dans l'affaire en question, les documents apportés par le breveté ne répondaient pas à ces conditions, entraînant alors la perte de la priorité (et du brevet). La décision J 0019/87 rendue en 1988 n'avait pas fait application de la condition des deux signatures fixées par l'article 72 CBE et appliquée dans la décision T 0062/05. Il est difficile de dégager un sens commun entre les décisions⁵⁴.

Comme pour la loi applicable, les tribunaux nationaux n'ont toutefois pas suivi la décision T 0062/05. Dans la plupart des ordres juridiques européens, les actes juridiques entre particuliers ne nécessitent en principe pas de forme quant à leur validité, la loi n'en prescrivant pas (hors accord contractuel). Les dispositions qu'il convient d'appliquer étant les articles 87 et suivants CBE (qui ne prévoient pas d'exigences formelles), l'analogie avec l'article 72 de la même convention ne saurait être justifiée⁵⁵.

L'OEB s'était distancé de la décision. Dans une décision rendue quelques années plus tard⁵⁶, une chambre de recours avait considéré que le rejet de la condition de forme écrite était notamment justifié par l'article 117 CBE (moyens de preuve pour les procédures devant l'OEB) et le principe de la libre appréciation des preuves :

« L'article 72 CBE 1973 ne concerne pas la question du niveau de preuve, mais énonce des exigences formelles pour une cession valable d'une demande de brevet européen et limite ainsi les moyens de donner ou d'obtenir des preuves pour la détermination d'un tel transfert. [...] Compte tenu de l'article 117 CBE et du principe de libre appréciation des preuves, une telle règle d'exclusion des preuves ne devrait pas être étendue au-delà de son champ d'application »⁵⁷.

Comme l'article 72 CBE ne peut être utilisé quant aux conditions de forme du transfert, les règles nationales sont déterminantes pour lesdites exigences formelles. Les prérequis formels varient en fonction des droits nationaux : le droit allemand est connu pour sa souplesse quant aux conditions formelles du transfert du droit de priorité (paragraphe 398 et 413 BGB) à l'inverse des règles strictes prévues en droit américain (avec une exigence d'écrit notamment ; article 261, Titre 35, *US Code*).

⁵⁴ BOELENS Jeroen, *préc.*

⁵⁵ Il s'agit là du même raisonnement que pour la loi applicable.

⁵⁶ OEB, ch. de recours, 18 juin 2015, *préc.*

⁵⁷ OEB, ch. de recours, 18 juin 2015, *préc.*, pt. 3.6.1.

Si l'on applique le droit allemand, mais c'est aussi valable pour d'autres droits nationaux, il faudra chercher dans les dispositions générales propres aux actes d'obligation et de disposition en l'absence de règles spéciales prévues pour les transferts de droit de priorité.

La décision T 0205/14 a admis que des transferts implicites (ou tacites) ou déduits des faits étaient valides selon certains droits nationaux. Estimant que le droit israélien était applicable en l'espèce, et que celui-ci ne requérait pas de formalités à titre de validité⁵⁸, elle en a déduit la validité du transfert du droit de priorité. *A contrario*, les tribunaux français requièrent le transfert explicite du droit de priorité⁵⁹.

Les juges français ont refusé que la cession de la demande de brevet entraîner *de facto* celle du droit de priorité⁶⁰. Les juridictions françaises sont en ce sens rejointes par le BGH qui (contrairement à la décision T 0205/14) a considéré que selon le droit allemand, il fallait un transfert autonome par acte juridique du droit de priorité, la revendication de l'invention par le droit allemand des inventions de salariés ne suffisant pas⁶¹.

Dans l'affaire T 1201/14, bien qu'acceptant un transfert « implicite », la chambre a considéré qu'il devait être clair et qu'il existe un accord. En l'espèce, elle a considéré que les éléments de preuve apportés par le titulaire étaient insuffisants quelle que soit la loi applicable (nous reviendrons sur le niveau de preuve exigé). Elle a alors dégagé de la CBE les exigences formelles suivantes :

« L'ayant droit en ce qui concerne le droit de revendiquer la priorité d'une première demande conformément à l'art. 87(1) CBE doit prouver qu'il était effectivement titulaire : (i) avant le dépôt de la demande européenne ultérieure, (ii) le droit de priorité relatif à la première demande aux fins du dépôt de la demande européenne ultérieure revendiquant cette priorité ».

⁵⁸ « En l'espèce, la loi israélienne applicable aux inventions de service n'exige pas que des conditions de forme particulières soient remplies ; en particulier, elle n'exige pas une cession séparée et expresse », OEB, ch. de recours, 18 juin 2015, *préc.*, pt. 3.8.1.

⁵⁹ TGI Paris, 30 janv. 2009, *préc.*

⁶⁰ TGI Valence, 16 févr. 1962.

⁶¹ BGH, 12 avr. 2011, X ZR 72/10.

En l'espèce, l'acte *nun pro tunc* américain ne répondait pas à l'exigence de transfert « avant le dépôt de la demande européenne ultérieure ». La chambre a alors rejeté la validité du transfert et n'a pas considéré nécessaire de statuer sur la question de la loi applicable.

La chambre a déjà eu à se prononcer sur le transfert rétroactif du droit de priorité. Dans l'affaire T 0577/11⁶², le transfert de propriété avec effet rétroactif issu du droit néerlandais a été jugé insuffisant par la chambre pour pouvoir revendiquer le droit de priorité au sens de l'article 87. L'unique cession par contrat de la propriété économique (« *economische eigendom* », en droit néerlandais) du droit de revendiquer la priorité de la demande initiale ne suffit pas à qualifier le demandeur de la demande ultérieure d'ayant cause au sens de l'article 87 CBE. Selon la chambre, seul un transfert restreint a eu lieu à la date du dépôt de la demande, ne permettant pas de satisfaire à l'exigence de l'article précité^{63,64}.

Pour revenir à la possibilité d'un transfert implicite, se pose également la question du niveau de preuve exigée par l'OEB. Cette preuve est à la charge du demandeur de la demande réflexe puisqu'il revendique le droit de priorité en question.

La décision T 2466/13⁶⁵ a cependant rappelé que la position des chambres n'est pas univoque sur ce point⁶⁶, nous faisant penser à la situation déjà étudiée du conflit de lois. Les décisions T 0205/14 et T 0517/14 ont appliqué « l'appréciation des probabilités » quand les décisions T 1201/14 et T 1786/15⁶⁷ ont considéré que la preuve devait être apportée « au-delà de tout doute raisonnable ». Le deuxième critère étant plus stricte que le premier. Le TGI de Paris avait considéré, dans une décision, que la preuve du transfert devait « être rapportée par tout moyen suffisant à en établir l'existence de manière claire et certaine »⁶⁸.

C'est le premier niveau de preuve qui a été appliqué dans l'affaire 407/15. La chambre a souligné que les deux demandes provisoires américaines desquelles la priorité était revendiquée comportaient une section « Assignee information » où le demandeur de la demande en cause figurait en tant que cessionnaire. En l'espèce, la chambre a considéré que cet élément ne suffisait pas à apporter la preuve du transfert du droit de priorité. Elle a retenu la distinction

⁶² OEB, ch. de recours, 14 avr. 2016, T 0577/11.

⁶³ La chambre a toutefois différencié cela de la cession en « *equity* » du droit anglais.

⁶⁴ À noter que lorsqu'on invoque des moyens propres au droit national applicable, l'OEB a précisé qu'il faut produire des preuves à l'instar de dispositions juridiques, voire des avis d'experts qualifiés (*cf.* OEB, ch. de recours, 22 févr. 2018, T 1103/15).

⁶⁵ OEB, ch. de recours, 5 juin 2018, T 2466/13

⁶⁶ « La jurisprudence des chambres de recours n'est pas univoque à cet égard », OEB, ch. de recours, 5 juin 2018, *préc.*

⁶⁷ OEB, ch. de recours, 15 oct. 2020, T 1786/15.

⁶⁸ TGI Paris, 30 janv. 2009, *préc.*

entre deux droits autonomes issus du dépôt : celui du droit à la demande de brevet et le droit de priorité. Seule la preuve du transfert du premier droit était apportée selon la chambre.

Dans l'affaire T 0493/06⁶⁹, le fait de fournir une copie de l'accord de cession a suffi à prouver la cession du droit de priorité (à condition que ladite copie correspond avec le document original).

On remarque donc que l'OEB, dans sa jurisprudence récente, ne requiert pas d'accord de cession distinct pour admettre un transfert des droits de priorité. Toutefois, le demandeur doit prouver qu'il a obtenu le droit de priorité avant de présenter la demande de brevet européen (l'OEB n'accepte pas de cession avec effet rétroactif). Cette cession du droit de priorité ne peut être déduite uniquement de la cession de la demande de brevet ; l'OEB respectant l'autonomie des deux droits.

B. L'incidence du transfert en cas de codemandeurs : les limites de l'approche de l'OEB

En étudiant plus précisément l'approche qu'adopte l'OEB quant aux conditions formelles on remarque que les situations dans lesquelles ils existent plusieurs codemandeurs sont largement discutées en doctrine et ne trouvent pas toujours de solution satisfaisante. On pourrait même estimer que la solution proposée par l'OEB expose les limites son approche.

En effet, lorsqu'une première demande a été déposée par plusieurs demandeurs et qu'un seul d'eux dépose la demande ultérieure, il est nécessaire que les codemandeurs aient tous transféré le droit de priorité conjointement à ce demandeur⁷⁰.

Une récente affaire a permis d'exposer la position de l'OEB, mais également ses limites. Dans l'affaire T 0844/18⁷¹, deux universités avaient déposé communément des brevets concernant l'utilisation de la technologie *CRISPR-Cas9* ayant pour objet la modification génétique ciblée. Toutefois, le *Broad Institute* (issu des universités de *Harvard* et du *MIT*) a également déposé des demandes de brevets aux Etats-Unis pour la même technologie (avec une portée toutefois plus restreinte) et en Europe par la suite le 12 décembre 2013. La demande européenne de l'institut revendiquait la priorité de douze dépôts antérieurs. Une fois le brevet

⁶⁹ OEB, ch. de recours, 18 sept. 2007, T 0493/06.

⁷⁰ OEB, ch. de recours, 26 sept. 2008, T 0382/07.

⁷¹ OEB, ch. de recours, 16 janv. 2020, T 0844/18.

délivré, la division d'opposition de l'OEB a prononcé la révocation du brevet pour défaut de nouveauté⁷², car il n'a pas pu bénéficier de la date des priorités dont la revendication a été invalidée. Le bénéfice de la priorité a été rejeté en l'espèce car la demande PCT ne faisait pas apparaître l'ensemble des déposants de la demande initiale américaine et aucune cession du droit de priorité n'avait eu lieu. La question qui se posait en l'espèce peut donc être résumée comme suit :

« A et B sont les demandeurs pour la demande dont la priorité est revendiquée. A est seul demandeur pour la demande ultérieure. Une revendication de priorité est-elle valable alors même que B n'a cédé aucun droit de priorité à A ? »⁷³.

En l'espèce, les titulaires du brevet avaient contesté l'approche dite de « tous les demandeurs » (ou *all-applicants* approach) qui était appliquée par la chambre de recours fidèlement à sa jurisprudence.

La chambre a alors estimé que le sens du terme « celui » de l'article 87 (1) CBE était ambiguë dans toutes les langues de la Convention de l'Union de Paris (article 4 A.1). Elle n'a pas accepté l'acceptation du terme « celui » proposée par les titulaires du brevet et a considéré que l'objet et le but de la Convention de l'Union de Paris ne pouvaient servir de fondement pour favoriser une personne au préjudice des autres déposants de la demande initiale⁷⁴. Elle a donc suivi la pratique de l'OEB selon laquelle les déposants doivent être identiques pour que la priorité soit valablement revendiquée.⁷⁵

Outre la question pertinente posée par les titulaires du brevet de la compétence de l'OEB sur la revendication du droit de priorité (qui pourrait être le monopole des juridictions nationales), la chambre n'a pas non plus saisie la Grande Chambre de recours à la demande des titulaires (mais nous verrons que celle-ci devra prochainement se prononcer sur une question similaire).

On constate donc qu'à la question principale qui intéresse notre étude ressortent deux éléments : il s'agit de déterminer si la priorité est valablement revendiquée et ceci à condition

⁷² OEB, div. d'opposition, 26 mars 2018.

⁷³ WELLS Matthew, CARLING David, « EPO hints at accepting the 'PCT joint applicants' approach for priority », sur *Lexology* [en ligne], publié le 30 mars 2023, [consulté le 12 juin 2023].

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ OEB, ch. de recours, 26 sept. 2008, *préc.*

de déterminer si la cession a eu lieu (dans le cas où on applique l'approche de l'OEB). L'incidence de la cession du droit de priorité revêt donc une importance selon l'approche adoptée par l'Office.

Le Professeur Galloux rappelle toutefois que cette approche n'est pas fondée sur la CBE ou même la Convention de l'Union de Paris⁷⁶. Elle ne peut même pas être déduite des travaux préparatoires à la CBE. L'OEB justifie plutôt sa décision sur le principe de sécurité juridique. Mais, en plus du défaut de fondement de l'approche, celle-ci « conduit à supprimer pour une dizaine de codéposants le droit de revendiquer un droit de priorité et donc la possibilité d'obtenir une protection dans de nombreux pays, en raison de la seule défection de deux autres codéposants »⁷⁷. Selon le Professeur, le terme de « celui » enfermerait même la notion d'indivision, les travaux préparatoires à la Convention de l'Union de Paris ayant pour dessein de permettre au plus grand nombre de bénéficier du droit de priorité. La question incidente du transfert de priorité imposée par l'OEB n'aurait alors même pas de sens tant que le droit de priorité est détenu en copropriété. En retenant une acception civiliste de la notion de copropriété, un copropriétaire peut agir dans l'intérêt de tous comme le précise aussi le Professeur :

« La plupart des droits civils continentaux admet également qu'un indivisaire puisse agir seul pour préserver la substance de l'indivision ou pour l'améliorer, ou encore agir en cas d'urgence : il est aussi considéré comme ayant été mandaté par l'ensemble des copropriétaires. Ce sont toutes des exceptions à la règle de l'unanimité ».

Toutefois, l'OEB ne dispose pas de compétence outre le contrôle du respect des exigences formelles. L'office devrait uniquement se borner à vérifier que la revendication de la priorité est faite par une personne qui en est la déposante. En allant au-delà, elle prive d'effet la loi applicable à la question de la propriété du droit de priorité ; le « formalisme » de l'OEB n'en serait donc plus vraiment un.

Les critiques développées à ce sujet par le Professeur Galloux sont rejointes par celles du Lord Neuberger qui a rendu un avis d'expert dans l'affaire⁷⁸. Il considère que si l'article 87 (1) CBE devait être interprété par une juridiction anglaise, il le serait comme donnant la capacité à

⁷⁶ GALLOUX Jean-Christophe, « Le droit de priorité en matière de brevet d'invention », *RTD Com.*, 2021, p. 63.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ À noter qu'il était sollicité par une des parties (Broad Institute) et son représentant (Bird & Bird).

un des premiers demandeurs ayant valablement déposé une demande de brevet de jouir du droit de priorité conféré par l'article. Il ajoute même que cela correspond à longue acceptation de la copropriété faite en Common Law de la copropriété (foncière), car selon lui cela signifie que « chaque co-proprétaire dispose de la propriété de chacune et de toutes les parts foncières » et il fait le parallèle avec le droit des brevets selon lequel « chacun des cotitulaires a le droit d'exploiter le brevet librement ».

En 2014, dans une communication⁷⁹, l'OEB a déclaré que l'approche des « codemandeurs » s'appliquait également aux demandes PCT déposées par plusieurs demandeurs dans lesquels se trouvent tous les demandeurs de la demande antérieure :

« Lorsque des déposants communs déposent la demande internationale auprès de l'OEB en tant qu'office récepteur en se prévalant du droit de priorité d'une demande antérieure, il suffit que l'un d'eux soit le déposant de la demande antérieure ou son ayant cause. Étant donné que la demande internationale a été déposée conjointement et que l'accord du déposant de la demande antérieure est ainsi prouvé, il n'est pas nécessaire de prévoir un transfert particulier du droit de priorité au(x) autre(s) déposant(s) (supplémentaire(s)). Un transfert du droit de priorité n'est pas non plus nécessaire lorsque la demande antérieure a déjà été déposée par des déposants communs, à condition que tous les déposants ou leurs ayants droit fassent également partie des déposants communs de la demande internationale ».

L'approche alors applicable aux demandes PCT a été suivie par plusieurs divisions d'oppositions⁸⁰.

Bien que l'affaire T 0844/18 n'ait pas fait l'objet d'une saisine de la Grande Chambre de recours, deux saisines sont actuellement pendantes auprès de la Grande Chambre (G 1/22 et G 2/22) à la suite des décisions T 1513/17 et T 2719/19.

La chambre a examiné l'approche des « codemandeurs » dans le contexte d'une demande PCT (« *PCT joint applicants* »). Les affaires questionnent le fait qu'une demande PCT au nom d'une partie peut valablement revendiquer la priorité d'une demande américaine antérieure au nom de l'inventeur sans transfert du droit de priorité de ce dernier et que l'inventeur est

⁷⁹ OEB, Communication A33, 2014, IV 9.

⁸⁰ DRUSCHEL Johannes, KOMMER Jérôme, *préc.*

uniquement désigné comme demandeur pour les États-Unis dans ladite demande PCT. La Chambre a alors posé les questions suivantes dans sa saisine de la grande chambre de recours :

« I. La CBE donne-t-elle compétence à l'OEB pour déterminer si une partie se prévaut valablement de la qualité d'ayant cause au sens de l'art. 87(1) b) CBE ?

II. S'il est répondu par l'affirmative à la question I, une partie B peut-elle valablement se fonder sur le droit de priorité revendiqué dans une demande PCT afin de revendiquer des droits de priorité en vertu de l'art. 87(1) CBE lorsque :

- 1) dans une demande PCT, la partie A est indiquée comme demandeur pour les États-Unis uniquement et la partie B comme demandeur pour d'autres États désignés, y compris en vue d'obtenir une protection régionale par brevet européen, et
- 2) cette demande PCT revendique la priorité d'une demande de brevet antérieure dans laquelle la partie A est indiquée comme demandeur, et
- 3) la priorité revendiquée dans la demande PCT est conforme à l'article 4 de la Convention de l'Union de Paris ? »

Dans sa dernière communication⁸¹, la Grande Chambre de recours semble pencher en faveur de l'approche « *PCT joint applicants* ». Cette communication (bien qu'il ne s'agisse en rien d'une réponse définitive) nous donne déjà quelques éléments de compréhension. La Grande Chambre ne s'est pas positionnée sur la question de sa compétence, mais elle devrait suivre sa jurisprudence habituelle.

Elle reconnaît toutefois que son approche n'est fondée sur aucune base textuelle. Elle exige alors qu'un transfert exprès ou implicite existe entre les parties et ajoute que le fait que la demande PCT ait été remplie communément par les parties serait une preuve de l'existence d'un tel accord de transfert. La situation est différente de celle de l'affaire T 0844/18, mais la souplesse par laquelle elle entend admettre la preuve d'un transfert permettrait alors de pallier la difficulté de son approche. Plus la preuve serait admise facilement, moins la condition d'un transfert serait alors difficile à atteindre lorsqu'une demande PCT a été remplie communément⁸².

⁸¹ OEB, Gr. Ch. de recours, procédure orale, 26 mai 2023, G 1/22 et G 2/22.

⁸² Cela a été appelé des vœux de certains : Chartered Institute of Patent Attorneys, *Amicus curiae*, 29 juil. 2022.

En pratique, il arrivera souvent qu'une société qui n'était pas déposante de la demande initiale, mais qui est titulaire des droits d'invention, décide seule de déposer une demande ultérieure alors que les demandeurs antérieurs (les inventeurs, par exemple) seront au mieux informés.

Il n'est pas certain que la Grand Chambre mette fin au débat doctrinal ou qu'elle dégagera une voie univoque quant aux situations comprenant plusieurs demandeurs. Mais l'étude de son approche nous a permis d'en constater les limites et vraisemblablement la nécessité, pour l'Office, de laisser compétence aux juridictions nationales outre la vérification *prima facie* des conditions formelles.

Table des matières

Introduction	2
I. Le transfert du droit de priorité à l'épreuve du conflit de lois	5
A. La recherche d'une solution au conflit de lois	5
B. L'absence de solution univoque de l'OEB au conflit de lois	9
II. Le transfert du droit de priorité à l'épreuve du formalisme	15
A. Le contrôle du formalisme exercé par l'OEB	15
B. L'incidence du transfert en cas de codemandeurs : les limites de l'approche de l'OEB..	19
Table des matières	I
Bibliographie	II

Bibliographie

Ouvrages

- ANN Christoph, *Patentrecht*, 8^e éd., Munich, C.H.BECK, 2022 ;
- AZÉMA Jacques, GALLOUX, Jean-Christophe, *Droit de la propriété industrielle*, 8^e éd., Paris, Dalloz, 2017 ;
- PASSA Jérôme, *Droit de la propriété industrielle*, Tome 2, Paris, LGDJ, 2013.

Articles de revues

- BECK Michael, « Conflicts of laws in proceedings before the European Patent Office, IIC, 48(8), 2017, p. 925 ;
- BOELENS Jeroen, « Parisian perils – about the transfer of priority rights », *GRUR Int.*, 2019, p. 550 ;
- BREMI Tobias, « A New Approach to Priority Entitlement: Time for Another Resolving EPO Decision? », *GRUR Int.*, 2018, p. 128 ;
- BREMI Tobias, « Traps when transferring priority rights, or When in Rome do as the Romans do: A discussion of some recent European and national case law and its practical implications », *EPI Information*, mars 2010, p. 17 ;
- DRUSCHEL Johannes, KOMMER Jérôme, « Die formelle Priorität europäischer Patente », *GRUR*, 2022, p. 353 ;
- GALLOUX Jean-Christophe, « Le droit de priorité en matière de brevet d'invention », *RTD Com.*, 2021, p. 63 ;
- PAHLOW Louis, « Die Übertragung des Prioritätsrechts nach Art. 87 ff. EPÜ », *GRUR Int.*, 2017, p. 393 ;
- RAYNARD Jacques, *Propriété industrielle*, n° 9, sept. 2009, comm. 49 ;
- VIGAND Privat, *Propriété industrielle*, n° 11, nov. 2019, comm. 55.

Articles en ligne et documents divers

- CAINE Michael, PULLELLA Daniel, « Transfer of Priority Rights Paris Convention Article 4A(1) », *Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle*, 21 avril 2021 ;

- CHARTERED INSTITUTE OF PATENT ATTORNEYS, *Amicus curiae*, 29 juil. 2022 ;
- MOLLET-VIEVILLE Thierry, « Le droit de priorité, son ayant cause : un bon sens international à suivre... », sur *BLIP!* [en ligne], publié le 13 juillet 2022, [consulté le 14 juin 2023]. <https://blip.education/le-droit-de-priorite-son-ayant-cause-un-bon-sens-international-a-suivre-par-thierry-mollet-vieville> ;
- NEUBERGER David, « European Patent No EP-B-2 771 468 – Appeal to Technical Board of Appeal from opposition Division decision – Opinion of Lord Neuberger of Abbotsbury », 25 juillet 2018 ;
- OEB (KLEY Brita), « Are you sure that priority is validly claimed? – The legal perspective », 6 novembre 2018 ;
- OEB, « La Jurisprudence des Chambres de recours », sur OEB.org [en ligne], publié en juillet 2022, [consulté le 9 mai 2023]. <https://new.epo.org/fr/legal/case-law/2022/index.html> ;
- OEB, « Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets », publié en mars 2023, [consulté le 9 mai 2023]. <https://new.epo.org/fr/legal/guidelines-epc> ;
- WELLS Matthew, CARLING David, « EPO hints at accepting the ‘PCT joint applicants’ approach for priority », sur *Lexology* [en ligne], publié le 30 mars 2023, [consulté le 12 juin 2023]. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=217181c6-e2a9-42d0-b92c-01d559f9634a#:~:text=EPO%20hints%20at%20accepting%20the%20PCT%20joint%20applicants%20approach%20for%20priority,-Potter%20Clarkson&text=The%20EPO's%20Enlarged%20Board%20of,pre%20DAIA%20US%20priority%20applications.>

Décisions

OEB

- OEB, Grande Ch. de recours, 24 juin 1987, G 0001/86 ;
- OEB, Grand Ch. de recours, procédure orale, 26 mai 2023, G 1/22 et G 2/22 ;
- OEB, ch. de recours, 25 oct. 1999, T 0517/14 ;
- OEB, ch. de recours, 25 juin 2003, T1008/96 ;

- OEB, ch. de recours, 14 nov. 2006, T 0062/05 ;
- OEB, ch. de recours, 18 sept. 2007, T 0493/06 ;
- OEB, ch. de recours, 26 sept. 2008, T 0382/07 ;
- OEB, ch. de recours, 23 avr. 2015, T 0160/13 ;
- OEB, ch. de recours, 18 juin 2015, T 0205/14 ;
- OEB, ch. de recours, 14 avr. 2016, T 0577/11 ;
- OEB, ch. de recours, 22 févr. 2018, T 1103/15 ;
- OEB, ch. de recours, 5 juin 2018, T 2466/13 ;
- OEB, ch. de recours, 16 janv. 2020, T 0844/18 ;
- OEB, ch. de recours, 15 oct. 2020, T 1786/15 ;

- OEB, div. d'opposition, 26 mars 2018.

France

- CA Paris, pôle 5, ch. 1, 25 mai 2022, 21/18398 ;

- TGI Valence, 16 févr. 1962 ;
- TGI Paris, 21 déc. 2012, 2010/05718, *Alkermes Pharma / Ethypharma* ;
- TJ Paris, 8 juin 2023, 21/12727, Téva Santé c. Bristol-Myers Squibb (BMS).

Allemagne

- BGH, 12 avr. 2011, X ZR 72/10 ;
- BGH, 16 avr. 2013, X ZR 49/12, *Fahrzeugscheibe* ;
- BGH, 04 sept. 2018, X ZR 14/17, *Drahtloses Kommunikationsnetz* ;

- BPatG, 31 janv. 1981, 13 W (pat) 36/78, *Metallschmelzvorrichtung*.

Royaume-Uni

- Patent Court, 10 juil. 2013, EWHC, *HTC/Gemalto*.

Pays-Bas

- Gerechtshof Den Haag, 30 juil. 2019, Hoffmann-Laroche, Biogen, Genetech c/ Celltrion.