BEETZ & PARTNER
Steinsdorfstr. 10 · D-8000 München 22
Telefon (089) 22 72 01 - 22 72 44 - 29 59 10
Telecopy 29 39 63 - Telex 522 048

Patentanwälte
European Patent Attorneys

Dipl.-Ing. R. BEETZ sen. (1897-1991)

Dr.-Ing. R. BEETZ jun.
Dr.-Ing. W. TIMPE
Dipl.-Ing. J. SIEGFRIED
Prof. Dr.rer.nat. W. SCHMITT-FUMIAN
Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. C.-M. MAYR

L'avenir des droits de protection relatifs à la propriété
industrielle en Allemagne unifiée

par Richard BEETZ jun.

Selon le principe de territorialité les brevets et autres droits de protection relatifs à la propriété industrielle ne sont valables que sur le territoire pour lequel ils ont été accordés. Jusqu'à 1945, l'Allemagne était une unité. Une seule demande de brevet qui aboutissait à la délivrance d'un brevet suffisait donc pour obtenir la protection pour l'Allemagne entière. Après 1945, cette situation a changé. Deux Etats allemands ont été créés l'un à côté de l'autre: la République Fédérale d'Allemagne (RFA) à l'ouest, ayant une superficie de 248,6 millions de km² et 62,6 millions d'habitants, et la République Démocratique d'Allemagne (RDA) à l'est, ayant une superficie de 108,3 millions de km² et 16,4 millions d'habitants. Les systèmes juridiques ont évolué dans des directions, en partie même fondamentalement, opposées. Cela s'appliquait aussi à la propriété industrielle. Il ne suffisait plus de disposer d'un seul brevet ou d'un autre droit de protection pour profiter de la protection sur le territoire de l'ancienne Allemagne unie, mais il devenait nécessaire d'acquérir la protection séparément dans chacun des deux Etats allemands. Cette situation de la séparation de l'Allemagne produisant des effets dans presque tous les domaines a duré environ quarante ans.

Le 3 octobre 1990 les deux Etats allemands ont conclu le traité d'union portant sur la réalisation de l'unité de l'Allemagne. Suite à ce contrat, les systèmes juridiques des deux Etats allemands doivent aussi être harmonisés ce qui

pose des problèmes souvent difficiles à résoudre, étant donné l'évolution dans des directions opposées, profondément ancrée. Il est prévu de promulguer, sur le plan de la propriété industrielle, une loi prévoyant l'extension des droits de protection (Erstreckungsgesetz (ErstrG) / loi d'extension). Il y a peu de temps, le Ministère Fédéral de la Justice a publié le projet de loi correspondant, élaboré par des rapporteurs, concernant le sort juridique de brevets, modèles d'utilité, de droits de protection relatifs aux semi-conducteurs, de modèles et caractères typographiques, marques de fabrique et marques de service ainsi que des demandes correspondantes.

Il est envisagé que la loi d'extension entre en vigueur déjà en 1992; une date exacte n'a pas été fixée jusqu'à présent. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi il faut cependant s'attendre à des modifications du projet; d'après les discussions précédentes, les questions fondamentales resteront, selon toute probabilité, inchangées. En considération de cette situation de départ, il nous semble convenable de donner une vue d'ensemble des principes de base de la loi d'extension pour aider les milieux intéressés, en particulier ceux à l'étranger, à une orientation provisoire; à cet effet nous mettons l'accent, par suite du manque de place, sur la nouvelle réglementation envisagée pour les brevets et demandes de brevet.

Vous trouverez ci-après un aperçu des caractéristiques les plus importantes de la loi d'extension:

1. Principe

Les droits de protection relatifs à la propriété industrielle et les demandes correspondantes de l'ancienne RFA sont étendus au territoire de l'ancienne RDA.

Les droits de protection relatifs à la propriété industrielle et les demandes correspondantes de l'ancienne RDA sont étendus au territoire de l'ancienne RFA.

Ces droits de protection et demandes sont donc valables réciproquement dans l'autre territoire. L'extension s'effectue "automatiquement"; il n'est pas nécessaire de déposer une requête. Les dates de priorité sont conservées. Bien entendu, il n'est pas possible de faire valoir des droits à titre rétroactif.

2. Effet des brevets délivrés

Les effets des brevets délivrés en RFA et en RDA sont égaux. Ceci ne s'applique cependant qu'aux brevets d'exclusion délivrés par la RDA.

3. Brevets économiques de la RDA

Les brevets économiques délivrés par la RDA ont garanti une rémunération aux inventeurs, mais ont permis à toutes les entreprises socialistes d'exploiter simultanément l'invention.

Les brevets économiques de l'ancienne RDA seront transformés en brevets, pour lesquels a été émise une déclaration d'offre de licence. Cette déclaration de licence (fictive) est librement révoquée, donc sans respecter de délai et sans avancer d'arguments.

4. Brevets qui ne sont pas disponibles en langue allemande

Le titulaire du brevet ne peut faire valoir de droits sur un brevet qui n'a pas été publié en langue allemande, qu'après avoir déposé une traduction allemande auprès de l'Office allemand des brevets; en plus, cette traduction doit être

publiée par l'Office allemand des brevets sur la demande du titulaire; la requête en publication est assujettie à une taxe).

Le texte de la traduction du fascicule de brevet constitue la version obligatoire. Le titulaire du brevet est tenu d'assumer les fautes dans la traduction qu'il peut (faire) rectifier. La bonne foi des utilisateurs en la traduction incorrecte est protégée.

5. Traitement des demandes de brevet

Au cas où les demandes de brevets étendus à l'autre territoire n'auraient pas encore fait l'objet d'un examen de l'évidence, celui-ci doit être fait ultérieurement.

Si la demande de brevet n'a pas été présentée en langue allemande, il faut déposer, sur la demande de l'Office allemand des brevets, une version allemande dans un délai de trois mois; sinon, la demande est considérée comme étant retirée.

Une libre inspection du dossier et la publication de la demande de brevet comme DOS ne peuvent avoir lieu que si dix-huit mois se sont écoulés depuis le 3 octobre 1990.

Le traitement des demandes de brevet pour lesquelles a été déposée une requête en examen valable, est poursuivi. Si l'examen a été déclenché d'office, il est seulement poursuivi si la demanderesse dépose la requête en examen.

6. Recherche

Sur demande (assujettie à une taxe), les brevets étendus peuvent aussi faire l'objet d'une recherche dans le but de déterminer des documents publiés étant à prendre en consi-

dération pour juger la brevetabilité de l'invention.

7. Examen des brevets délivrés

Sur la demande du titulaire du brevet ou d'un tiers, les brevets ayant profité de l'extension sont soumis à un examen des conditions de protection, dans la mesure où cela n'a pas encore été fait. Si une requête en examen valable a été déposée, l'examen est poursuivi et aboutit au maintien ou à la révocation du brevet.

8. Autres dispositions

Il y a d'autres dispositions concernant la procédure d'opposition dans des cas particuliers (délai prévu), la transition de procédures de rectification et la possibilité d'une division.

9. Collision

Au cas où, par suite de la loi d'extension, des droits de protection entièrement ou en partie conformes (dont la teneur est identique) coïncideraient, aucun des titulaires ne peut faire valoir de droits vis-à-vis de l'autre titulaire, mais vis-à-vis des tiers. Dans ce cas-là, la priorité ne joue pas de rôle.

Une clause d'équité est prévue pour les cas de rigueur, pouvant aboutir à la restriction ou à l'exclusion des effets protecteurs d'un droit.

En outre sont pris en considération les droits d'utilisation antérieure et ultérieure des tiers.

10. Procédure de conciliation

En cas de litiges résultant de la coïncidence de droits de protection, chaque partie peut à tout moment avoir recours au département de conciliation qui est instauré auprès de l'Office allemand des brevets.

La requête exige le versement d'une taxe de l'ordre de DM 300,--. Ce sont en principe les dispositions du Code de procédure civile en matière de procédure d'arbitrage qui s'appliquent à cette procédure.

Il est possible d'interjeter appel contre la décision du département de conciliation; cet appel doit être déposé auprès de la Cour Fédérale des brevets.

11. Droit des marques

Le projet de loi comprend en plus des propositions en vue de la future réglementation du droit des marques (marques de fabrique et marques de service). Une explication détaillée de ces propositions sortirait du cadre du présent exposé. Les marques et demandes de marque font, elles aussi, l'objet d'une extension réciproque (automatique), selon le principe expliqué ci-dessus; des dispositions légales s'avèrent particulièrement nécessaires en vue de la possibilité d'obtenir la protection, la procédure d'enregistrement (publication, opposition), la procédure de radiation, la durée de protection (calculée selon § 9, al. 1 de la loi sur les marques) et du transfert de marques.

12. Modification de lois

En considérant les modifications proposées, il est particulièrement important de noter qu'il est prévu d'abandonner le

principe, selon lequel la marque est liée à l'entreprise commerciale, principe qui a toujours été appliqué strictement par la jurisprudence allemande.

Après l'entrée en vigueur de la loi d'extension il est donc possible de transférer les marques sans entreprise commerciale (principe de la libre cessibilité).

Comme il ressort de ce qui précède, il faudra prendre en considération de nombreux nouveaux aspects lors du maintien des droits de protection existants et l'acquisition de nouveaux droits de protection en Allemagne unie. Après tout, l'unification de l'Allemagne met en valeur un territoire de 108,3 millions km² avec 16,4 millions d'habitants. Dans de nombreux cas, ce fait peut inciter à réfléchir sur la question de savoir si le dépôt d'une demande en Allemagne unifiée, entraînant des coûts modérés, suffit déjà pour obtenir les effets protecteurs envisagés, et si une telle demande allemande est donc à préférer par rapport à une demande européenne entraînant des coûts considérables. A ce sujet, la question des langues, dont la nouvelle réglementation est attendue sous peu, peut aussi jouer un rôle.

Pourtant, on ne pourra prendre de décisions qu'après avoir en main la version définitive de la loi d'extension qui est attendue pour le courant 1992.