

CHAMBRE DES RECOURS OEB 13 JUIN 1979
Aff. X c/OEB

J.O. OEB 1980, VII, p. 225

DOSSIERS BREVETS 1980.IV, n. 6

- GUIDE DE LECTURE -

- DEMANDE EURO-PCT - REQUETE EN EXAMEN : Delais **
- PROCEDURE DE RESTITUTIO IN INTEGRUM **

I - LES FAITS

- 8 juin 1977 : Dépôt d'une demande française de brevet par X.
- 2 juin 1978 : Dépôt en France par X de la demande euro-PCT FR 78/00001 désignant, notamment, la France et revendiquant la priorité de la demande française.
- 21 décembre 1978 : Publication de la demande internationale par l'O.M.P.I.
- 16 février 1979 : L'O.E.B. informe X à sa demande, qu'il doit déposer sa requête en examen dans le délai de six mois après l'achèvement de la procédure internationale, c'est-à-dire environ huit mois après la publication du rapport de recherche internationale.
- 3 août 1979 : La section de dépôt informe X qu'elle considère la demande comme réputée retirée, la requête en examen n'ayant pas été présentée dans les délais prévus.
- 7 août 1979 : X présente la requête en examen.
- 30 août 1979 : La section de dépôt notifie au déposant qu'elle déclare la demande «réputée retirée», la requête en examen n'ayant pas été présentée dans le délai de six mois à compter de la publication du rapport de recherche international, conformément à l'article 150 paragraphe 2 de la Convention de Munich.
- 19 septembre 1979 : X forme un recours contre la décision de la section de dépôt.
- 18 janvier 1980 : La Chambre de recours informe X que l'information reçue le 16 février 1979 était erronée.
- 13 février 1980 : Le déposant présente une demande de «restitutio in integrum».
- 13 juin 1980 : La Chambre de recours :
 - accorde à X le bénéfice de la «restitutio in integrum» en ce qui concerne la présentation de la requête en examen dans les délais ;
 - annule la décision de la section de dépôt ;
 - ordonne le remboursement de la taxe de recours.

II - LE DROIT

1er PROBLEME : LE BENEFICE DE LA RESTITUTIO IN INTEGRUM.

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur en restitutio in integrum (X)

prétend que le délai de présentation de la requête en examen dans le cadre d'une procédure euro-PCT peut bénéficier de la restitutio in integrum.

b) Le défendeur en restitution (O.E.B.)

prétend que le délai de présentation de la requête en examen dans le cadre d'une procédure euro-PCT ne peut pas bénéficier de la restitutio in integrum.

2/ Enoncé de la solution

Le délai de présentation de la requête en examen dans le cadre d'une procédure euro-PCT peut-il bénéficier de la restitutio in integrum ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

« Cette disposition (article 122 paragraphe 5 de la Convention de Munich) prévoit expressément que le rétablissement dans les droits est exclu si on n'a pas respecté, entre autres, le délai prévu à l'article 94 paragraphe 2 de la Convention de Munich pour formuler la requête en examen ...

Mais c'est en réalité un délai spécial qui a été fixé par l'article 150 de la Convention de Munich (procédure euro-PCT) pour la présentation de la requête en examen ... Il résulte de cette interprétation que l'application du bénéfice de la restitutio in integrum n'est pas exclue dans ce cas ».

2/ Commentaire de la solution

Le problème posé est la conséquence d'un problème d'articulation entre la procédure internationale et la procédure européenne, notamment à propos du délai de dépôt de la requête en examen dans le cas d'une demande euro-PCT. L'Office Européen des Brevets avait estimé dans un premier temps que ce délai commençait à courir à compter de l'achèvement de la procédure internationale, c'est-à-dire à l'expiration de vingt mois à compter de la date de dépôt ou de priorité de la demande internationale. Mais le paragraphe 2 de l'article 150 de la Convention de Munich, combiné avec l'article 157 de la Convention indiquait que le délai commençait à courir à la publication du rapport de recherche internationale, c'est-à-dire en principe à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité. L'Office Européen des Brevets a adopté ensuite cette deuxième interprétation mais le problème qui se pose alors est, comme en l'espèce, le devenir des demandes dont les déposants ont suivi la première doctrine de l'administration car ces demandes doivent être réputées retirées toutes les fois que la requête en examen avait été présentée entre le 24ème et le 26ème mois à compter de la date de dépôt ou de priorité de la demande internationale.

La Chambre de recours a estimé qu'en pareil cas le déposant peut bénéficier de la procédure de restitutio in integrum. Justifiée en équité, cette décision est très certainement critiquable au point de vue purement juridique car il est difficile de suivre la Chambre des Recours lorsqu'elle distingue entre la demande européenne classique et la demande euro-PCT arrivée au stade de phases nationales ou régionales. Le P.C.T. est, en effet, beaucoup plus un mode de dépôt d'une demande de brevet qu'une véritable procédure de délivrance, ce soin étant laissé aux administrations nationales ou régionales. Dès lors, il semble difficile, au stade de la procédure de délivrance, de créer deux catégories de demandes, celles issues de la voie nationale et celles issues de la voie internationale. Notamment, dans la mesure où la publication du rapport de recherche internationale est assimilée à la publication du rapport de recherche européenne, il apparaît que la Règle 50 de la Convention de Munich, prévoyant une information du déposant sur le délai de présentation de la requête en examen, devrait être également appliquée aux demandes euro-PCT.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la chambre de recours juridique du 13 juin 1980

EXPOSE DES FAITS ET CONCLUSIONS.

1 . Le 2 juin 1978 la requérante a déposé en France la demande internationale PCT-FR N° 78/00001 indiquant, entre autres, la France (brevet européen) comme Etat désigné et revendiquant la priorité de sa demande de brevet national déposée en France le 8 juin 1977.

2 . Le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a publié ladite demande internationale, avec en annexe le rapport de recherche internationale, le 21 décembre 1978.

3 . La demande internationale a été reçue par l'Office européen des brevets le 16 juin 1978. Sur requête explicite de la requérante, envoyée par télex le 10 janvier 1979, l'Office européen des brevets lui a adressé une communication en date du 16 février 1979 l'informant dans tous les détails, sur la procédure qui devait être suivie près de l'Office européen des brevets. Entre autres, l'Office précisait que "le délai imparti pour présenter la requête en examen et acquiescer la taxe d'examen ne commençait cependant en aucun cas à courir avant que 20 mois ne se soient écoulés à compter de la date de priorité". Cette information, qui était erronée puisqu'il ressort clairement de l'article 150 paragraphe 2 de la CBE que le délai de 20 mois ne constitue pas le commencement du délai pour la présentation de la requête en examen a aussi été reproduite dans le texte français de "l'Avis aux déposants PCT", Journal Officiel OEB, n° 3/1979, pages 110 à 112 paragraphe 5.

4 . Le 3 août 1979, la section de dépôt de l'Office européen des brevets avait adressé une communication à la requérante pour lui faire savoir que ladite demande était "réputée retirée" étant donné que la requête en examen n'était pas parvenue avant l'expiration du délai de six mois à compter de la date de la publication du rapport de recherche internationale (article 94, paragraphe 2 et 3 et article 157 paragraphe 1 de la CBE).

5 . La requérante, en date du 6 août 1979, protestait contre les conclusions de l'Office, exposant aussi qu'elle disposait pour présenter la requête en examen, d'un délai expirant le 21 septembre 1979, et demandait expressément une décision sur cette question. Par lettre du 7 août 1979, elle a présenté la requête en examen et a payé la taxe d'examen le 17 octobre 1979.

6 . Par décision du 30 août 1979 la section de dépôt a statué que la demande de brevet européen devait être réputée retirée car la requête en examen n'avait pas été présentée avant la date limite du 21 juin 1979. En effet, elle pouvait être formulée jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter de la date de la publication du rapport de recherche internationale (articles 150, paragraphe 2, et 157, paragraphe 1 de la CBE).

7 . Le 19 septembre 1979 la requérante a formé un recours motivé contre cette décision et a dûment acquitté la taxe de recours.

8 . Par lettre du 18 janvier 1980, la requérante a été informée par la chambre de recours juridique que la communication du 16 février 1979 et la version française de l'avis aux déposants PCT, mentionnées ci-dessus, ne correspondaient pas aux textes en allemand et en anglais du même avis et ne reproduisaient pas les dispositions de l'article 150, paragraphe 2 de la Convention et, que pour cette raison, un corrigendum avait été publié dans le Journal Officiel OEB n° II-12/1979, page 443. La requérante a été aussi informée que malgré que l'Office, par sa lettre du 3 août 1979, l'eût informée que la "restitutio in integrum" pour le délai en cause, était exclue, et que la même information ait été publiée dans le Journal Officiel OEB n° II-12/1979 page 483, la question du rétablissement des droits n'aurait pas encore fait l'objet d'une décision de la chambre de recours juridique et que cette question ne pouvait être prise en considération que sur requête spéciale, fondée sur l'article 122, paragraphe 2 de la CBE.

9 . Par sa lettre du 13 février 1980, la requérante a demandé à être rétablie dans ses droits conformément à l'article 122 de la CBE. La taxe de "restitutio in integrum" a été payée le 22 février 1980.

MOTIFS DE LA DECISION

1 . Le recours étant conforme aux articles 106 à 108 et aux règles I, paragraphe I et 64 de la CBE, est recevable.

2 . Il est exact que la requête en examen n'a pas été présentée dans un délai prescrit par l'article 150, paragraphe 2 de la CBE. Par conséquent, la section de dépôt a constaté à juste titre que la demande de brevet, en application de l'article 94, paragraphe 3 de la CBE était réputée retirée.

3 . Mais vu que la requérante a présenté une requête en restitutio in integrum et que, conformément à l'article III, paragraphe I de la CBE, la chambre de recours juridique peut exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, il convient d'examiner si la requérante peut être rétablie dans ses droits . A ce sujet, l'article 122 de la CBE prévoit comme principe général que le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen peut obtenir la restitutio in integrum s'il n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets "bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Dans ce cas particulier, il faut reconnaître que la requérante a expressément demandé à l'Office d'être informée à l'égard de la procédure à suivre, une procédure nouvelle, qui à cause de l'application de deux conventions internationales récentes n'est pas simple. La requérante a fait preuve d'une grande attention et de la vigilance nécessaire pour respecter la procédure. Les conditions prévues par l'article 122, paragraphe I, ainsi que les formalités prescrites par le paragraphe 2 du même article de la CBE sont donc remplies.

4 . Il convient maintenant d'examiner si la restitutio in integrum n'est pas exclue par l'article 122, paragraphe 5 de la CBE. Cette disposition prévoit expressément que le rétablissement dans les droits est exclu si on n'a pas respecté, entre autres, le délai prévu à l'article 94 paragraphe 2 de la CBE pour formuler la requête en examen.

En effet, en ce qui concerne les demandes internationales transmises à l'Office européen des brevets, l'article 150 paragraphe 2 quatrième phrase, de la CBE mentionne le délai de l'article 94, paragraphe 2 de la CBE ; mais c'est en réalité un délai spécial qui a été fixé par l'article 150 de la CBE pour la présentation de la requête en examen. Ce délai résulte de la combinaison de l'article 22 du PCT avec les articles 94 paragraphe 2 et 157 paragraphe 1 de la CBE et ne peut être identifié avec le délai de l'article 94 paragraphe 2 de la CBE qui concerne seulement les demandes de brevet européen. P Mathély paraît être de la même opinion ("Le droit européen des brevets d'invention", librairie du Journal des Notaires et des Avocats, Paris 1978 page 435). Il résulte de cette interprétation de l'application du bénéfice de la restitutio in integrum n'est pas exclue dans ce cas.

En outre, même la Convention traite les déposants de manière différente dans le cas d'une demande européenne et dans le cas d'une demande Euro-PCT. Dans le cas d'une demande européenne, l'Office européen des brevets est tenu, d'après la règle 50 de la CBE, de notifier au demandeur le commencement du délai et de lui adresser le texte des dispositions légales (cette obligation a été insérée dans la Convention sur demande expresse des cercles intéressés pour éviter une perte du droit). Les règles applicables aux demandes Euro-PCT ne contiennent pas de dispositions correspondantes et en conséquence la requérante n'a pas été avisée par l'Office européen des brevets à quelle date le délai pour présenter la requête en examen expire.

6 . L'interprétation que la restitutio in integrum dans de tels cas est possible est, en outre, conforme avec celle concernant les autres délais qui sont à respecter lors de la transformation de demandes internationales en demandes européennes. Nous reconnaissons que le demandeur peut être rétabli dans ses droits dans le délai d'un mois mentionné dans la règle 104 ter, alinéa I de la CBE, pour payer la taxe nationale, la taxe de recherche et les taxes de désignation.

En outre, l'article 79, paragraphe 2 de la CBE est expressément mentionné dans cette disposition bien que le rétablissement dans ce délai soit aussi exclu d'après l'article 122, paragraphe 5 de la CBE. Mais il est évident que, aussi pour des raisons d'harmonie du système et d'équité, le non-paiement des taxes de désignation doit être traité de la même manière que celui des autres taxes mentionnées.

7 . En conclusion, vu que l'alinéa 5 de l'article 122 de la CBE n'exclut pas l'application de la restitutio in integrum, qui est un principe général de la procédure fixé par la Convention, dans le présent cas la requérante doit être restaurée dans ses droits et la demande de brevet n'est donc plus réputée retirée.

8 . Puisqu'il est fait droit au recours, il convient d'examiner si la taxe de recours est à rembourser d'après la règle 67. Le but de cette règle est de permettre d'éviter de punir le déposant pour une faute évidente commise par l'OEB et ne pouvant être corrigée que par l'introduction d'un recours. Une des conditions pour le remboursement est, d'après la règle 67 l'existence d'un vice substantiel de procédure. Sous le terme "vice de procédure" on comprend en principe, que des règles de procédure n'aient pas été appliquées comme prescrit par la Convention, mais on peut y inclure aussi une information erronée, donnée par l'OEB, sur l'application de règles de procédure et qui, suivie par le déposant, peut aboutir aux mêmes conséquences que la fausse application de ces règles.

Dans le cas d'espèce, vu la complexité des règles des deux conventions et le manque d'expérience sur leur application, l'information erronée concernant l'imbrication de ces deux conventions doit être considérée comme vice substantiel de procédure. Compte tenu de l'effort que s'est donné la requérante pour bien appliquer ces règles nouvelles, il est équitable de lui rembourser la taxe de recours.

Par ces motifs, il est statué comme suit :

I - La requérante est rétablie dans ses droits en ce qui concerne la présentation de la requête en examen dans le délai.

2 - La décision de la section de dépôt de l'Office européen des brevets du 30 août 1979 est annulée.

3 - Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

.

.

.