

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE
7 DECEMBRE 1981
J 03.81
JO OEB 1982.100

DOSSIERS BREVETS 1982. III. n. 16

GUIDE DE LECTURE

– RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE (règle 88):	. DEMANDE EUROPEENNE *
	. DEMANDE EURO-PCT **
	. DELAI DE LA REGLE 88 ***
– RESTITUTIO IN INTEGRUM (ART. 122) :	. PAIEMENT DE LA TAXE **

II - LE DROIT

1er PROBLEME (de la requête en rectification d'erreur)

. La chambre de recours juridique confirme ses précédentes décisions des 18 juillet 1980 (Dossiers Brevets 1982.III.1) 17 septembre 1980 (Dossiers Brevets 1982.III.8) et 26 mars 1981 (Dossiers Brevets 1982.III.11) sur la possibilité de rectification de l'erreur par omission d'Etat dans la liste des Etats désignés.

. La chambre de recours innove en traitant du problème du délai (v. 18 juillet 1980, Dossiers Brevets 1982.III.1).

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions

a) Le requérant (société X)

prétend que la requête en rectification d'erreur par omission d'Etat désigné peut être formulée à tout moment, fut-ce après la publication de la demande.

b) l'OEB (Section de dépôt)

prétend que la requête en rectification d'erreur par omission d'Etat désigné ne peut pas être formulée à tout moment et en particulier après la publication de la demande.

2°) Enoncé du problème

a) La requête en rectification d'erreur pour omission d'Etat désigné peut-elle être formée après la publication de la demande ?

b) La solution est-elle applicable à une demande euro-PCT ?

B - LE DROIT

1°) Enoncé de la solution

(a)

"Le problème de l'existence possible de délais inhérents à la requête en correction a été abordé dans l'affaire J 08/80 et revêt en l'occurrence une importance capitale. Il est très peu souhaitable d'apporter des corrections après la publication de désignations incomplètes, étant donné que les tiers devraient pouvoir se fier à la publication même. Dans l'affaire J 12/80, la Chambre a autorisé la correction d'une désignation qui avait été publiée au motif que la requérante avait demandé en temps utile la correction avant la publication et que l'OEB lui-même avait commis l'erreur de procéder à la publication, alors que le recours était pendant devant la Chambre, sans avertir le public qu'une requête en correction d'erreur dans la désignation des Etats avait été formulée. Dans les affaires J 08/80 et J 04/80, la publication était également

intervenue alors que les recours étaient pendants devant la Chambre, mais celle-ci n'avait pas eu connaissance de ce fait.

Cependant, le cas d'espèce est le premier dans lequel la requête en correction a été présentée seulement après la publication. La Section de dépôt a estimé que ce fait constituait un motif valable de refuser la correction de l'erreur. La Chambre de recours se range à l'avis de la Section de dépôt.

La Chambre n'est pas convaincue par l'argument avancé par la requérante selon lequel l'existence d'une requête, en correction d'une erreur dans la désignation peut être constatée en examinant le dossier. On ne saurait attendre des tiers du monde entier qu'ils entreprennent régulièrement des recherches dans les dossiers pour s'assurer que des désignations n'ont pas été omises. La Chambre estime qu'une requête en rectification d'une erreur lors de la désignation des Etats dans une demande européenne, et qui tendrait à ajouter un Etat ne peut être admise dans l'intérêt des tiers, sauf toutefois si la demande est déposée suffisamment tôt pour permettre d'annexer à la publication une indication correspondante à l'usage des tiers.

(b)

"La question se pose de savoir si la règle générale énoncée au point 6 doit s'appliquer à une demande euro-PCT. Toutes les demandes euro-PCT sont publiées par le Bureau international avant que n'arrive le moment où, en vertu de la règle 88 de la CBE, le demandeur peut requérir l'OEB de corriger une quelconque erreur figurant dans la demande. La Chambre considère que la règle générale doit s'appliquer dans l'intérêt des tiers, compte tenu de ce que le déposant d'une demande euro-PCT ne peut se prévaloir, en vertu de l'article 26 du PCT, de droits plus étendus que ceux ouverts par la CBE au demandeur d'un brevet européen."

2°) Commentaire de la solution

.-. La solution "européenne" nous paraît pallier heureusement une lacune des textes de Munich.

La solution "euro-PCT" paraît également satisfaisante.

.-. Notons que la déclaration d'irrecevabilité de la requête prive la chambre de recours juridique d'opiner sur le problème de savoir si l'erreur de droit peut permettre une rectification au titre de la règle 88 :

"Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de trancher, aux fins du présent cas, la question de savoir si une correction doit être autorisée lorsqu'une erreur dans la désignation des Etats est due à une interprétation erronée des dispositions en vigueur."

La chambre avait, toutefois, précédemment attiré l'attention de la requérante sur un point lui "semblant"

"revêtir une importance toute particulière à savoir que : a) il s'agit du premier recours ayant pour objet la correction d'une erreur dans l'interprétation juridique d'un traité - et il conviendrait d'appliquer en l'occurrence le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi."

2ème Problème (de l'article 122)

. La chambre de recours rappelle l'article 122 § 3 de la convention :

"La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe de restitutio in integrum ait été acquittée."

. La chambre de recours constate, alors :

"La chambre estime que, si la requérante dispose d'un crédit sur un compte à l'OEB, des instructions peuvent être données pour affecter partie de ce montant au paiement de la taxe de restitutio in integrum. Toutefois, permettre que ces instructions aient un effet rétroactif serait à l'évidence incompatible avec les dispositions de l'article 122 (2) et (3) de la CBE.

Dans le cas d'espèce, un ordre de débit n'a été donné qu'en juillet 1981, bien que tout délai inobservé eût dû expirer en juin 1980 ou même avant. Il s'ensuit qu'aucune requête en restitutio in integrum n'a valablement été déposée auprès de la Section de dépôt ou auprès de la chambre de recours juridique. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point plus avant."

. La chambre ne peut, donc, se prononcer sur la recevabilité d'une requête en restitutio in integrum dans une situation où le demandeur est privé d'un droit non pas en raison de la méconnaissance du "délai" visé par l'article 122 § 1 mais d'une date, en l'occurrence la date de dépôt.

Décision de la chambre de
recours juridique du
7 décembre 1981
J 03/81*

Articles 122 et 150(3), règle 88 de la
CBE

Articles 4.1)ii) et 26, règle 4.1 b)iv) du
PCT

"Demande internationale" — "Correc-
tion d'erreurs" — "Intérêt des tiers"
"Restitutio in integrum" — "Paiement
de taxes"

Sommaire

I. Si une erreur a été commise lors de la
désignation des Etats dans une demande
de brevet européen, il convient d'une
manière générale et dans l'intérêt des
tiers de rejeter toute requête en correc-
tion de l'erreur par adjonction de la
désignation d'un autre Etat si la requête
n'a pas été déposée en temps utile
~~pour que puisse être annexée à la~~
~~demande publiée un avis mentionnant sa~~
~~présentation~~

II. Si une demande internationale
déposée au titre du PCT est réputée être
une demande de brevet européen, la
même règle générale doit s'appliquer par
analogie, même si la publication de la
demande internationale par le Bureau
international précède nécessairement la
date à laquelle le demandeur peut
présenter à l'OEB une requête en correc-
tion d'une erreur contenue dans la
demande.

III. Si une personne qui dispose d'un
compte créditeur auprès de l'OEB doit
acquitter une taxe de restitutio in
integrum, celle-ci ne peut être con-
sidérée comme versée que lorsque l'OEB
a reçu un ordre de débit correspondant.

Exposé des faits et conclusions

I. Par lettre du 18 octobre 1979, la
requérante a chargé un conseil en
brevets aux Etats-Unis d'Amérique de
déposer une demande internationale au
titre du PCT désignant l'Union
soviétique, le Japon, le Danemark et
"tous les Etats contractants de la
Convention sur le brevet européen".

II. Le 26 octobre 1979, le conseil en
brevets, qui déposait pour la première
fois une demande internationale au titre
du PCT, a consulté par téléphone l'Office
des brevets et des marques des Etats-
Unis au sujet de la désignation des Etats.
Dans une note qui a été produite à titre
de preuve, il relatait l'information reçue
alors, selon laquelle "pour la protection
régionale dans tous les Etats membres,
la désignation d'un seul Etat accom-
pagnée de la mention "brevet régional"
était suffisante". Il apparaît qu'il n'avait
pas lu, à l'époque, l'article 4.1)ii), non

plus que la règle 4.1 b)iv) du PCT.
Croyant donc suivre l'indication qui lui
avait été donnée, le conseil en brevets a
mentionné dans la demande interna-
tionale de la requérante déposée aux
Etats-Unis le 16 novembre 1979 la
désignation "Royaume-Uni — brevet
régional", et il pensait avoir ainsi désigné
tous les Etats contractants de la CBE. La
priorité d'une demande de brevet
déposée le 27 novembre 1978 aux
Etats-Unis a été revendiquée.

III. Le 3 janvier 1980, le Bureau inter-
national de l'OMPI a notifié à l'OEB qu'il
avait reçu l'exemplaire original de la
demande internationale (Form
PCT/IB/302). L'OEB a été avisé au
moyen de ce formulaire qu'un brevet
régional avait été demandé pour le
Royaume-Uni exclusivement et que
l'OEB agirait en qualité d'office désigné
pour cette demande. Simultanément, le
Bureau international a envoyé au conse-
il en brevets une notification (Form
PCT/IB/301) d'où il ressort clairement,
selon le Bureau international (lettre du
28 juillet 1980), que le Royaume-Uni
seul avait été désigné aux fins d'obtenir
un brevet régional (européen).

IV. Le 29 mai 1980, la demande inter-
nationale a été publiée par le Bureau
international, la désignation "Royaume-
Uni" — brevet régional" étant remplacée
par "GB (brevet européen)".

V. Le 25 juin 1980, le conseil en brevets
a lu la gazette du PCT n° 12/1980 du
29 mai 1980, qui contenait des
précisions sur la demande interna-
tionale de la requérante et constaté
que les autres demandes interna-
tionales désignant des Etats pour
lesquels un brevet européen était
sollicité indiquaient le nom de chacun de
ces Etats. S'étant alors rendu compte
pour la première fois de l'erreur
commise, il a aussitôt chargé le manda-
taire agréé de la requérante en
Angleterre d'intervenir au nom de la
requérante dans la phase régionale* de
la procédure relative à la demande inter-
nationale et de requérir notamment la
correction de l'erreur commise en ne
désignant qu'un seul Etat contractant
pour obtenir le brevet européen.

VI. Le 26 juin 1980, le mandataire agréé
britannique a avisé l'OEB par téléphone
qu'une erreur avait été commise. Le 7
juillet 1980, il a donné par télex (dûment
confirmé par lettre du 10 juillet 1980)
des instructions à l'OEB aux fins du
paiement de dix taxes de désignation (ce
nombre a été ramené ensuite à huit).

VII. Par lettre du 22 juillet 1980, le man-

dataire de la requérante agréé auprès de
l'OEB a demandé à l'Office soit la correc-
tion de la désignation "GB (brevet euro-
péen)" en vertu de la règle 88 de la CBE
par l'adjonction de sept autres Etats con-
tractants de la CBE, soit subsidiairement
la restitutio in integrum.

VIII. Par une correspondance en date du
10 octobre 1980, le mandataire de la
requérante agréé auprès de l'OEB a
produit des déclarations exposant les
faits de la cause faites sous la foi du
serment par la requérante, par un avocat
américain qui gère ses affaires com-
merciales et juridiques et par son conseil
en brevets américain. Une autre
déclaration sous serment a été produite
le 3 juin 1981 par le conseil en brevets
américain.

IX. Par décision du 12 novembre 1980,
la Section de dépôt de l'OEB a rejeté les
deux demandes. La requête en correc-
tion a été rejetée au motif que, d'une
part, l'erreur concernait uniquement les
suites juridiques d'un acte de procédure
accompli et que, d'autre part, la requête
avait été présentée à un stade très
avancé de la procédure après publica-
tion de la demande internationale de
sorte qu'y faire droit conduirait à
~~une insécurité juridique et à la perte du~~
~~droit de poursuivre l'exploitation~~
~~reconnue aux tiers par la CBE.~~ La requête
en restitutio in integrum a été rejetée au
motif que la requérante n'avait pas
omis d'observer un délai déterminé.

X. Un recours a été formé par télex du 31
décembre 1980 (confirmé par lettre du 7
janvier 1981). La taxe de recours a été
dûment acquittée. Un mémoire exposant
les motifs du recours a été déposé le 11
mars 1981. La requérante y fait valoir
que l'erreur peut être corrigée en vertu
de la règle 88 de la CBE, conformément
aux décisions rendues par la Chambre de
recours juridique dans les affaires
J 08/80 (Journal officiel de l'OEB n°
9/80, page 293) et J 04/80 (Journal
officiel de l'OEB, n° 10/80, page 351).
En ce qui concerne la question de
l'intérêt des tiers, la requérante allègue
que la requête en correction n'a pas été
présentée, comme l'a estimé la Section
de dépôt, à un stade très avancé de la
procédure. La règle 88 de la CBE ne
prescrit aucun délai et un examen du
dossier aurait révélé aux tiers qu'une
modification des désignations pouvait
intervenir. En ce que concerne la
restitutio in integrum, la Section de
dépôt se serait contredite en affirmant,
d'une part, qu'aucun délai n'était en
cause, et, d'autre part, que la requérante
essayait de prolonger le délai de désig-
nation des Etats. Les droits de poursuite
de l'exploitation reconnus aux tiers pour
la période intermédiaire pourraient être
protégés par l'application de l'article
122(6) de la CBE. La requérante a
demandé un débat oral.

* Traduction

* demande de brevet n° 80 900 028.4

XI. Le 13 mai 1981, la Chambre de recours juridique a confirmé par télex la date du 11 juin 1981, proposée par la requérante pour l'audience et attiré son attention sur deux points lui semblant revêtir une importance toute particulière, à savoir que: a) il s'agit du premier recours ayant pour objet la correction d'une erreur dans l'interprétation juridique d'un traité — et il conviendrait d'appliquer en l'occurrence le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi b) il n'est pas évident que la restauration des droits perdus au cours de la phase internationale soit autorisée en vertu du PCT et il est difficile de prétendre qu'un délai existe du seul fait que la désignation des Etats est requise au moment du dépôt de la demande.

XII. Au cours de l'audience tenue le 11 juin 1981, le mandataire de la requérante agréé auprès de l'Office européen des brevets a soutenu que les conclusions écrites de la requérante quant à la *restitutio in integrum* étaient fondées. En ce qui concerne la requête en correction, il résulte des moyens de preuve produits et non contestés que la requérante avait donné des instructions sans équivoque pour que tous les Etats contractants de la CBE fussent désignés et que son conseil en brevets américain les avait comprises et avait entrepris de les exécuter. La procédure était pour lui complexe et inhabituelle. Le Conseil en brevets avait mal compris les renseignements fournis par l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis ou bien il en avait reçu des indications erronées. Des mesures ont immédiatement été prises en vue de remédier à l'erreur dès qu'elle a été constatée. L'erreur consistait en une omission et la demande ne correspondait pas à l'intention véritable de la déposante. Elle peut donc être corrigée par analogie avec la décision rendue dans l'affaire J 08/80. La désignation initiale "Royaume-Uni — brevet régional" était de toute évidence ambiguë et personne n'aurait pu raisonnablement penser que l'OEB était désigné dans une demande PCT pour un seul Etat contractant. La conduite de la requérante, qui s'est empressée de requérir une correction et qui a exposé tous les faits, avait été exemplaire. Le principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi ne saurait s'appliquer à une erreur de procédure: il n'est pas appliqué en pareil cas par les tribunaux civils anglais. Dans l'affaire J 06/80 (Journal officiel de l'OEB n° 7/80, page 225), la Chambre de recours juridique a accordé la *restitutio in integrum* dans le cas où une information erronée fournie par l'OEB avait amené le demandeur à omettre d'observer un délai déterminé pour une demande internationale. Le cas présent ne laisse pas de lui être comparable.

XIII. Peu avant l'audience, la Chambre de recours juridique a constaté qu'il n'existait aucune preuve du paiement de la taxe de *restitutio in integrum* qui s'élève à 100 DM. La Chambre a consenti à ce que la question de la *restitutio in integrum* fût débattue au cours de l'audience en tenant provisoirement pour acquis que la taxe avait été payée. Le 3 juillet 1981, cependant, le mandataire de la requérante agréé auprès de l'OEB a reconnu dans une lettre adressée à l'OEB qu'il n'avait pas donné d'instructions antérieures pour que le montant de la taxe fût prélevé sur les avoirs inscrits au compte de la requérante. Il a demandé qu'il y soit procédé avec effet rétroactif, par régularisation des écritures.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions des articles 106 à 108 et à celles de la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.

2. L'article 122(3) de la CBE dispose qu'une requête en *restitutio in integrum* n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe correspondante ait été acquittée. L'article 122(2) dispose en outre que la requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement et qu'elle n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.

La Chambre estime que, si la requérante dispose d'un crédit sur un compte à l'OEB, des instructions peuvent être données pour affecter partie de ce montant au paiement de la taxe de *restitutio in integrum*. Toutefois, permettre que ces instructions aient un effet rétroactif serait à l'évidence incompatible avec les dispositions de l'article 122 (2) et (3) de la CBE.

Dans le cas d'espèce, un ordre de débit n'a été donné qu'en juillet 1981, bien que tout délai inobservé eût dû expirer en juin 1980 ou même avant. Il s'ensuit qu'aucune requête en *restitutio in integrum* n'a valablement été déposée auprès de la Section de dépôt ou auprès de la Chambre de recours juridique. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point plus avant.

3. La question de la correction d'une erreur dans la désignation des Etats en vertu de la règle 88 de la CBE a été examinée précédemment par la Chambre de recours juridique dans les trois affaires suivantes: J 08/80, J 04/80 et J 12/80.

Dans l'affaire J 12/80 (Journal officiel de l'OEB n° 5/81, page 143), la Chambre a eu à traiter un cas dans lequel la demande de brevet européen a été publiée sans la correction requise alors que le recours était pendant. La Chambre a examiné la question de

l'intérêt des tiers soulevée par cette publication étant donné qu'il existait un risque inévitable qu'un tiers ait commencé à exploiter l'invention, après la publication mais avant que la Chambre n'ait statué sur le recours, dans l'Etat que la requérante avait omis de désigner. La requérante n'ayant pas le contrôle de la publication intervenue dans l'intervalle, il a été considéré qu'il serait injuste de la priver, dans l'intérêt des tiers, du bénéfice de la correction de l'erreur à laquelle elle a par ailleurs en principe droit.

4. Cependant, le cas d'espèce est le premier dans lequel la requête en correction a été présentée seulement après la publication. La Section de dépôt a estimé que ce fait constituait un motif valable de refuser la correction de l'erreur. La Chambre de recours se range à l'avis de la Section de dépôt. La requérante fait valoir à juste titre que la règle 88 de la CBE ne prévoit aucun délai. Néanmoins, la règle 88 de la CBE doit être considérée dans le contexte général du système du brevet européen. Des délais sont prévus par de nombreuses dispositions de la Convention et ce à l'évidence dans l'intérêt des tiers; il ne peut être remédié au non-respect de certains d'entre eux.

5. Le problème de l'existence possible de délais inhérents à la requête en correction a été abordé dans l'affaire J 08/80 et revêtu en l'occurrence une importance capitale. Il est très peu souhaitable d'apporter des corrections après la publication de désignations incomplètes, étant donné que les tiers devraient pouvoir se fier à la publication même. Dans l'affaire J 12/80, la Chambre a autorisé la correction d'une désignation qui avait été publiée au motif que la requérante avait demandé en temps utile la correction avant la publication et que l'OEB lui-même avait commis l'erreur de procéder à la publication, alors que le recours était pendant devant la Chambre, sans avertir le public qu'une requête en correction d'erreur dans la désignation des Etats avait été formulée. Dans les affaires J 08/80 et J 04/80, la publication était également intervenue alors que les recours étaient pendants devant la Chambre, mais celle-ci n'avait pas eu connaissance de ce fait.

6. La Chambre n'est pas convaincue par l'argument avancé par la requérante selon lequel l'existence d'une requête, en correction d'une erreur dans la désignation peut être constatée en examinant le dossier. On ne saurait attendre des tiers du monde entier qu'ils entreprennent régulièrement des recherches dans les dossiers pour s'assurer que des désignations n'ont pas été omises. La Chambre estime qu'une requête en rec-

tification d'une erreur lors de la désignation des États dans une demande européenne, et qui tendrait à ajouter un État ne peut être admise dans l'intérêt des tiers, sauf toutefois si la demande est déposée suffisamment tôt pour permettre d'annexer à la publication une indication correspondante à l'usage des tiers.

7. Le présent cas concerne une demande internationale qui est traitée comme une demande de brevet européen en vertu des dispositions de l'article 150 de la CBE. Une telle demande est qualifiée dans la pratique, quoique non officiellement, d'euro-PCT.

8. L'article 26 du PCT donne au déposant d'une demande euro-PCT l'occasion de corriger sa demande dans la mesure et selon la procédure prévue par la CBE pour les demandeurs de brevet européen. L'article 26 du PCT traite du rejet d'une demande. La Chambre estime que le rejet de la désignation d'un État entre dans le champ d'application dudit article.

9. La question se pose de savoir si la règle générale énoncée au point 6 doit s'appliquer à une demande euro-PCT. Toutes les demandes euro-PCT sont publiées par le Bureau international avant que n'arrive le moment où, en vertu de la règle 88 de la CBE, le demandeur peut requérir l'OEB de corriger une quelconque erreur figurant dans la demande. La Chambre considère que la règle générale doit s'appliquer dans l'intérêt des tiers, compte tenu de ce que le déposant d'une demande euro-PCT ne peut se prévaloir, en vertu de l'article 26 du PCT, de droits plus étendus que ceux ouverts par la CBE au demandeur d'un brevet européen.

Le demandeur peut prier le Bureau international de faire en sorte que l'attention du public soit appelée sur l'erreur en cause et sur la correction souhaitée lorsque la demande est publiée. Il n'y aura plus alors de motif majeur d'intérêt général s'opposant à une requête en correction en vertu de la règle 88 de la CBE.

10. Dans le cas présent, la requête en correction a été formulée après la publication, c'est-à-dire trop tard. Il est regrettable pour la requérante que l'erreur n'ait pas été constatée en janvier 1980 alors que, conformément à la procédure prévue par le PCT, le formulaire PCT/IB/301, d'où il ressortait clairement que le Royaume-Uni seul avait été désigné pour un brevet régional (européen), a été envoyé à son conseil en brevets américain. Si la requérante avait alors agi de façon appropriée, il eut été possible d'examiner sa requête dans le cadre de la règle 88 de la CBE.

11. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de trancher, aux fins du présent cas, la question de savoir si une correction doit être autorisée lorsqu'une erreur dans la désignation des États est due à une interprétation erronée des dispositions en vigueur.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 12 novembre 1980 est rejeté.