CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE
21 JUILLET 1982
AFF J.04.1982

DOSSIERS BREVETS 1982.V.J.1

GUIDE DE LECTURE

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE , OBJET DE REVENDICATION
DE PRIORITE **

- PREUVE *

- EFFET: PROTECTION DES TIERS *

I - LES FAITS

- 25 Décembre 1980 : Messieurs X et Y déposent au JAPON une demande nationale de brevet n° 1.
- 5 Janvier 1981 : Messieurs X et Y déposent au JAPON une demande nationale de brevet n° 2.
- 18 Décembre 1981 : Sous priorité de la demande japonaise n° 1 , X et Y déposent une demande de brevet européen 81.105 962.3.
- 28 Janvier 1982 : Les conseils japonais avertissent le mandataire européen de l'omission de la revendication de priorité de la demande japonaise n°2.
- 1 Février 1982 : Le mandataire européen requiert la rectification d'erreur matérielle au titre de la règle 88 CBE (*).
- 30 Mars 1982 : La section de dépôt rejette la requête.
- 11 Mai 1982 : Le mandataire européen forme un recours contre la décision du 30 Mars 1982.
- 21 Juillet 1982 : La Chambre de recours juridique
 - . annule la décision du 30 Juin 1982
 - . ordonne la rectification matérielle de la requête
 - . ordonne le remboursement de la taxe de recours.

(*) Conv. de MUNICH règle 88 : " Les fautes d'expression de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'OEB peuvent être rectifiées sur requête. Toutefois, si la requête en rectification porte sur la description, les revendications les dessins, la rectification doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. "

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME1°) Prétentions des parties.

a) Les demandeurs au recours (X et Y)

prétendent que la règle 88 permet la correction des erreurs dans les revendications de priorité.

b) L'OEB

prétend que la règle 88 ne permet pas la correction des erreurs dans les revendications de priorité.

2°) Enoncé du problème

La procédure de rectification d'erreur matérielle est-elle recevable en cas d'erreurs affectant la revendication de priorité...et à quelles conditions ?

B - LA SOLUTION1°) Enoncé de la solution :

" . Ainsi que la Chambre de recours juridique l'a antérieurement fait ressortir dans l'affaire n° J 08/80 (Journal officiel de l'OEB n° 9/1980 p.293), il devrait au sens de la règle 88 de la CBE y avoir une erreur dans une pièce soumise à l'Office européen des brevets lorsque cette pièce ne reproduit pas la véritable intention de la personne au nom de laquelle elle a été déposée. La rectification peut consister à ajouter ce qui a été omis.

. Une erreur relative à une déclaration de priorité peut être rectifiée en application de la règle 88 1ère phrase de la CBE, sauf disposition contraire de la CBE ou primauté de principes absolus excluant une telle rectification. Rien dans la CBE n'interdit expressément la rectification d'erreurs commises dans une déclaration de priorité.

. Du fait que la rectification d'une erreur dans la requête en délivrance ne porte ni sur la description, ni sur les revendications, ni sur les dessins, elle ne doit pas s'imposer à l'évidence au sens de la règle 88 2ème phrase de la CBE... Lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'erreur alléguée n'est pas évidente, les exigences les plus grandes sont posées en ce qui concerne la charge de la preuve.

. L'intérêt des tiers ne pourrait être mis en danger si la rectification de l'erreur était autorisée. Bien que la demande ait été publiée le 14 Juillet 1982, il n'en était pas moins signalé sur la première page de la publication qu'une requête en rectification avait été présentée en application de la règle 88 CBE en vue d'ajouter la deuxième revendication de priorité."

2°) Commentaire de la solution

La décision étudiée est la première à intervenir pour appliquer la procédure de rectification d'erreur matérielle à une revendication de priorité. La Chambre observe (n°3) qu'à diverses occasions, les travaux préparatoires et le règlement retiennent la possibilité d'une rectification d'erreur matérielle de certains documents prioritaires. La Chambre, constatant la généralité de la règle 88, admet, alors, son application en matière de revendications de priorité. La décision est importante si l'on songe que 95% des demandes de brevets européens revendiquent une priorité.

- Sur les points conséquents de modalités de preuves ou d'effets de la rectification à l'égard des tiers, la Chambre reprend ses solutions précédentes.

Exposé des faits et conclusions

I-Le 18 Décembre 1981, un cabinet de mandataires agréés exerçant en Angleterre a déposé pour le compte des requérants la demande de brevet européen n° 81 305 962.3, agissant en l'occurrence d'après les instructions écrites des conseils en brevets japonais des requérants. Conformément à ces instructions, il a été revendiqué une priorité fondée sur une seule demande nationale de brevet déposée au JAPON le 25 décembre 1980.

II - Les conseils en brevets japonais ont par inadvertance omis d'indiquer dans leurs instructions aux mandataires agréés que les requérants avaient demandé de revendiquer également la priorité d'une deuxième demande nationale de brevet déposée au JAPON le 5 janvier 1981.

III - Le 28 janvier 1982, ayant constaté cette omission, les conseils en brevets japonais ont averti immédiatement par télex les mandataires agréés. Le 1er février 1982, les mandataires agréés ont écrit à la Section de dépôt de l'Office européen des brevets pour lui demander s'il était possible de revendiquer une deuxième date de priorité sans toutefois faire valoir qu'une erreur avait été commise. Une note au dossier indique que, le 5 février 1982, les mandataires agréés ont été informés par téléphone par la Section de dépôt qu'il n'était pas possible d'ajouter une deuxième date de priorité.

IV - Le 10 mars 1982, les mandataires agréés ont adressé à la Section de dépôt des copies certifiées conformes des deux jeux de documents de priorité, accompagnées d'une lettre dans laquelle ils alléguaient qu'ils n'avaient pas reçu de réponse à leur lettre du 1er février 1982 et qu'ils avaient été informés par les conseils en brevets japonais que la deuxième priorité avait été omise par simple erreur et que l'on s'occupait présentement de réunir les preuves nécessaires. Les mandataires agréés ont également déclaré qu'ils fourniraient dès que possible de nouvelles précisions ainsi que d'autres preuves, afin que l'erreur puisse être rectifiée conformément à la règle 88 de la CBE.

V - Le 30 mars 1982, la Section de dépôt a rendu la décision attaquée, par laquelle elle rejetait la requête en rectification au motif qu'il n'avait pas été revendiqué plus d'une priorité à la date de dépôt de la demande.

VI - Par lettre du 11 mai 1982, les mandataires agréés ont formé un recours contre cette décision, en déposant un mémoire exposant les motifs du recours et en produisant des preuves sous forme d'affidavits. La taxe de recours a été dûment acquittée.

VII - Dans l'acte de recours, les requérants ont demandé que la décision attaquée soit annulée, qu'il soit fait droit à la requête en rectification et que la taxe de recours soit remboursée.

VIII - Dans leur mémoire exposant les motifs du recours, les requérants ont allégué que s'ils avaient omis de charger les mandataires agréés de revendiquer la deuxième priorité, cette omission, ainsi qu'il ressortait des affidavits joints au mémoire, était due à des erreurs commises par le cabinet des conseils en brevets japonais. Ils ont fait valoir que les indications figurant dans le dossier correspondant détenu par ce cabinet n'avaient pas été modifiées pour tenir compte des instructions écrites en vue de la revendication de la deuxième priorité, reçues des requérants en novembre 1981. Ces instructions n'avaient pas été transmises à la secrétaire qui devait préparer la lettre d'instructions destinée aux mandataires agréés, lettre que cette secrétaire avait rédigée conformément aux indications figurant dans le dossier. Enfin, l'omission en cause avait échappé à l'attention du conseil en brevets qui avait signé la lettre. Les requérants ont prétendu qu'ils avaient demandé immédiatement la rectification de l'erreur, et ce, avant la publication de la demande. Ils ont également fait observer qu'ils avaient le droit d'ajouter une deuxième priorité pour les demandes nationales correspondantes déposées en AUSTRALIE, au CANADA et aux ETATS-UNIS.

IX - Dans son affidavit, qui est accompagné des documents pertinents et de leur traduction par des traducteurs assermentés, le conseil en brevets japonais concerné prouve qu'effectivement des instructions lui ont été données par les requérants et qu'une erreur a été commise par son cabinet ; il prouve également que ce n'est que le 28 janvier 1982, lorsqu'il a découvert sur son bureau, parmi d'autres papiers, des instructions écrites données par les requérants en novembre 1981, qui auraient dû normalement se trouver dans le dossier, qu'il s'est aperçu que l'on avait omis de revendiquer la deuxième priorité. Parmi les preuves figurent également des échanges de messages par télex avec les mandataires agréés ainsi qu'avec les conseils en brevets chargés des demandes nationales correspondantes en AUSTRALIE, au CANADA et aux ETATS-UNIS.

Motifs de la décision

1 - Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE ; il est donc recevable.

2 - Il s'agit du premier cas dans lequel la Chambre de recours juridique est saisie d'une requête en rectification d'une déclaration de priorité. La règle 88, 1ère phrase de la CBE prévoit en termes très généraux la rectification, sur requête, d'erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'Office européen des brevets. La requête en délivrance d'un brevet européen doit contenir une déclaration revendiquant la priorité d'une demande antérieure (cf. règle 26 (2)g) CBE). Du fait que la rectification d'une erreur dans la requête en délivrance ne porte ni sur la description, ni sur les revendications, ni sur les dessins, elle ne doit pas s'imposer à l'évidence au sens de la règle 88, 2ème phrase de la CBE. Il s'ensuit qu'une erreur relative à une déclaration de priorité peut être rectifiée en application de la règle 88, 1ère phrase de la CBE, sauf disposition contraire de la CBE ou primauté de principes absolus excluant une telle rectification.

3 - Rien dans la CBE n'interdit expressément la rectification d'erreurs commises dans une déclaration de priorité.

La règle 41, paragraphe 2 de la CBE dispose que la Section de dépôt de l'Office européen des brevets n'est pas tenue de signaler au demandeur les irrégularités constatées et de lui donner la possibilité d'y remédier, si l'examen quant à certaines irrégularités fait apparaître que le demandeur qui revendique la priorité a omis d'indiquer la date ou le pays du premier dépôt. Lors de la conférence diplomatique de MUNICH, le Président du Comité principal l'a précisé, en réponse à une question posée par la délégation de la FICPI, qu'une erreur concernant la date ou le pays du premier dépôt pouvait être rectifiée conformément à la règle 88 de la CBE. Il a constaté que le Comité principal partageait son point de vue ; cf. procès-verbaux de la Conférence diplomatique de MUNICH pour l'institution d'un système européen de délivrance des brevets. p. 100 Doc. M/PR/I, points 2242 et 2243.

La règle 41, paragraphe 3 de la CBE fait obligation à la Section de dépôt de l'Office européen des brevets d'informer le demandeur et de lui donner la possibilité de procéder à une rectification, si l'examen fait apparaître que la date du premier dépôt indiquée lors du dépôt de la demande de brevet européen est antérieure de plus d'un an à la date de dépôt de cette demande.

Il s'ensuit que les dispositions particulières de la règle 41 de la CBE ne peuvent pas être interprétées comme excluant la rectification d'erreurs commises dans la déclaration de priorité. Il ne semble pas qu'il existe dans la CBE d'autres dispositions susceptibles de s'appliquer à ce cas de quelque manière que ce soit.

4 - La question se pose de savoir si la Convention de PARIS, tout en n'étant pas applicable directement (cf. décision de la Chambre de recours juridique du 11 juin 1981, n° J 15/80, Journal officiel de l'OEB n° 7/1981, p. 213) a pour effet indirect d'imposer des délais pour la revendication de priorité. L'article 4 D- 1) de cette convention dispose que chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, la déclaration de priorité devra être effectuée, et l'article 4 D-2) que les indications figurant dans la déclaration de priorité seront mentionnées dans les publications émanant de l'administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives. BODENHAUSEN a souligné que "l'absence d'une telle publication" (c'est-à-dire de la mention de ces indications) "n'invalidera toutefois pas le droit de priorité (Actes de WASHINGTON, page 307)" : BODENHAUSEN, Guide d'application de la Convention de PARIS, BIRPI 1968, p. 49. paragraphe (f).

En fait, certains pays autorisent parfaitement qu'une déclaration de priorité soit faite après la date de dépôt de la demande à laquelle elle se rapporte. Il est clair par conséquent que la Convention de PARIS n'édicte en matière de délai aucun principe absolu qui excluerait la possibilité de rectifier rétroactivement une erreur dans une déclaration de priorité, en application de la règle 88 de la CBE.

5 - Ainsi que la Chambre de recours juridique l'a antérieurement fait ressortir dans l'affaire n° J 08/80 (Journal officiel de l'OEB n° 9/1980. p. 293), il devrait au sens de la règle 88 de la CBE y avoir une erreur dans une pièce soumise à l'Office européen des brevets lorsque cette pièce ne reproduit pas la véritable intention de la personne au nom de laquelle elle a été déposée. La rectification peut consister à ajouter ce qui a été omis.

6 - Mais avant de pouvoir donner suite à une requête en rectification d'une erreur, l'Office doit s'être assuré qu'il y a effectivement erreur, et savoir en quoi consiste l'erreur et comment la rectification doit être faite. Lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'erreur alléguée n'est pas évidente, les exigences les plus grandes sont posées en ce qui concerne la charge de la preuve. Or, dans le cas d'espèce, les preuves apportées sont claires et précises, et bien étayées par les documents fournis à l'appui. La Chambre de recours juridique estime que ces preuves sont convaincantes.

7 - Dans le cas d'espèce, l'intention des demandeurs qui était de revendiquer une deuxième priorité, ressort à l'évidence des instructions écrites qu'ils ont adressées aux conseils en brevets japonais

le 9 novembre 1981 et sur lesquelles la date de réception au cabinet en l'occurrence la date du jour suivant a été apposée au tampon. Ces instructions font partie de la documentation détaillée accompagnant les preuves produites sous forme d'affidavits.

8 - Des explications claires sont fournies sur la manière dont l'erreur a été commise au cabinet des conseils en brevets japonais. Il est en outre évident que les requérants, les conseils en brevets japonais et les mandataires agréés ont tous agis immédiatement pour rectifier l'erreur.

9 - L'intérêt des tiers ne pourrait être mis en danger si la rectification de l'erreur était autorisée. Bien que la demande ait été publiée le 14 juillet 1982, il n'en était pas moins signalé sur la première page de la publication qu'une requête en rectification avait été présentée en application de la règle 88 de la CBE, en vue d'ajouter la deuxième revendication de priorité. La même information a fait l'objet d'une annexe encartée dans le Bulletin européen des brevets n° 82-28 en date du 14 juillet 1982. En outre, le rapport de recherche ne peut être considéré comme faussé, étant donné que la deuxième revendication de priorité porte sur une demande postérieure à celle sur laquelle se fonde la première revendication de priorité.

10 - La décision attaquée a été rendue sans aucune référence à la jurisprudence constante de la Chambre de recours juridique relative à la correction d'erreurs, en application de la règle 88 de la CBE, dans la désignation des Etats contractants (voir les décisions rendues dans les affaires n° J 08/80, J 04/80, J 12/80 et J 03/81 et respectivement publiées au Journal officiel de l'OEB, n° 9/1980, p. 293, 10/1980, p. 351, 5/1981, p. 143 et 3/1982, p. 100). La décision n'a pas tenu compte des conditions énoncées à la règle 88 de la CBE ; elle doit donc être annulée.

11 - Les mandataires agréés ont indiqué dans leur lettre du 10 mars 1982 qu'ils avaient l'intention de fournir des informations et de produire des preuves à l'appui de leur requête en rectification d'une erreur présentée en application de la règle 88 de la CBE. La décision attaquée a été rendue le 30 mars 1982 avant que les requérants aient eu la possibilité véritable de fournir ces informations et de produire ces preuves qui, en l'espèce, devaient être envoyées du JAPON. L'article 114, paragraphe 2 de la CBE dispose que l'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. Par contre, les faits invoqués ou les preuves produites

en temps utile doivent être pris en considération. Dans le cas d'espèce, il avait été indiqué à la Section de dépôt que les informations et les preuves en cause lui seraient fournies dès qu'elles seraient disponibles. La Section de dépôt aurait pu soit impartir un délai pour la production de ces éléments, soit surseoir à sa décision pendant un laps de temps raisonnable. Du fait qu'il n'a été fait usage d'aucune de ces deux possibilités, la Chambre considère que la décision attaquée a été rendue prématurément. Il s'ensuit qu'il y a eu vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 de la CBE, en raison de quoi il est équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours.

Par ces motifs,

il est statué comme suit :

- 1 - La décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 30 mars 1982 est annulée.
- 2 - Il est ordonné que la requête en délivrance déposée pour la demande de brevet européen n° 81 305 962.3 sera rectifiée par adjonction d'une référence à la demande de brevet japonais n° 4 du 5 janvier 1981, sous la rubrique VII, page 2 du formulaire de requête en délivrance.
- 3 - La taxe de recours sera remboursée aux requérants.