

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE

16 FEVRIER 1983

J 03/82

JO OEB 1983.171

DOSSIERS BREVETS 1983.V.J.1

G U I D E D E L E C T U R E

PRIORITE. RETARD DANS LA REVENDICATION

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

RETARD A PUBLICATION **

[V. J.M MOUSSERON, Traité des Brevets, t.I, n.737]

I - LES FAITS

- 27 Septembre 1980 : TAISHO PHARMACEUTICAL, forme une demande nationale japonaise n° 13 48 14/80
- 29 Aout 1981 : TAISHO charge son mandataire européen de déposer la demande européenne 81.304.096.1 sous priorité de la demande japonaise.
- 8 Septembre 1981 : Le mandataire dépose la demande mais, à raison d'une défaillance d'un employé, ne requiert pas la priorité.
- 24 Décembre 1981 : Le mandataire adresse à l'OEB les documents prioritaires.
- 11 Janvier 1982 : Le mandataire forme une requête en rectification d'erreur matérielle règle 88 (*).
- 24 Mars 1982 : La section de dépôt rejette la requête.
- 13 Avril 1982 : Le mandataire forme un recours et paie la taxe de recours.
- 16 Février 1983 : La Chambre de recours juridique annule la décision de la section de dépôt.

* Conv. de Munich, règle 88 : "Les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête. Toutefois, si la requête en rectification porte sur la description, les revendications ou 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 PROBLEME

1°) Prétentions

a) Le demandeur au recours (TAISHO)

prétend que la rectification d'erreur matérielle peut être autorisée bien que le dépôt de revendication initiale de priorité ait pu avoir pour effet la publication tardive de la demande.

2°) Enoncé du problème

La procédure de rectification d'erreur matérielle peut-elle couvrir la revendication de priorité même lorsque l'absence de cette dernière a pu retarder, de façon dommageable au tiers, la publication de la demande.

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"La Chambre de recours juridique a déjà examiné et fait droit à des requêtes en rectification concernant des déclarations de priorité, car elle a estimé qu'une telle erreur peut être rectifiée en vertu de la règle 88, première phrase de la CBE, à condition que la requête en rectification ait été présentée assez tôt pour qu'il en soit fait mention dans la publication de la demande ... Dans le cas d'espèce, le formulaire de requête en délivrance tel que déposé initialement, ne contenait aucune revendication de priorité. Par conséquent, la requête en rectification présentée par les requérants aurait pu retarder la publication de la demande bien au-delà de l'expiration du délai de dix huit mois prescrit par l'article 93 (1) de la CBE, ce qui aurait pu nuire à l'intérêt des tiers.

Toutefois, la requête en rectification présentée par les requérants est parvenue en temps utile à l'OEB; la demande de brevet européen aurait donc pu être publiée dans les délais, avec mention de ladite requête".

.../...

2°) Commentaire de la solution

La Chambre de recours juridique avait déjà admis la rectification d'erreur matérielle en matière de revendication de priorité :

- . 21 Juillet 1982, J 04/82, Dossiers Brevets 1982.V.J1.
- . 19 Janvier 1983, J 14/82, Dossiers Brevets 1983.III.J3.

La Chambre de recours juridique était, pour la première fois en revanche, saisie d'une affaire où nulle revendication de priorité ne figurait sur la requête européenne. Il pouvait en résulter un retard dans la publication de la demande à raison de l'article 93 paragraphe 1. Considérant que ce risque de retard n'était point encouru en l'espèce - et dans la mesure, peut-être, où celui-ci n'était point effectif, la Chambre de recours juridique admet la rectification d'erreur matérielle.

Sommaire

Lorsqu'une revendication de priorité a été omise par erreur dans un formulaire de requête en délivrance, et que l'autorisation de corriger cette erreur aurait pour effet d'avancer la date de publication de la demande stipulée à l'article 93(1) de la CBE, la requête en rectification de l'erreur doit parvenir à l'OEB en temps utile pour que la demande soit publiée à la date prescrite, avec la mention obligatoire informant le public du dépôt de la requête en rectification.

Exposé des faits et conclusions

I. Par lettre du 29 août 1981, le service des brevets des requérants au Japon a chargé ses mandataires agréés en Europe de déposer la demande de brevet européen n° 81304096.1 revendiquant la priorité d'une demande de

brevet national déposée au Japon le 27 septembre 1980, sous le n° 134814/80.

II. Vers le 1^{er} septembre 1981, le mandataire responsable de la demande de brevet européen donnait des instructions à sa dactylographe en vue de la préparation des documents nécessaires. En vérifiant le formulaire de requête en délivrance rempli par celle-ci, il devait découvrir une faute de frappe mineure à la première page. Le mandataire demanda alors à la dactylographe de corriger cette erreur. Au lieu de s'en tenir à cette instruction, cette employée décida de son propre chef de redactylographier la totalité du formulaire, pensant en améliorer la présentation. Elle omit cependant d'aviser le mandataire de cette initiative. Celui-ci ne relut donc pas entièrement le document avant de le signer et de l'expédier à l'OEB et personne ne se rendit compte que la rubrique VII du formulaire de requête en délivrance avait été fortuitement laissée en blanc lors de la deuxième frappe.

III. Le 8 septembre 1981, la demande de brevet européen était par conséquent déposée sans qu'aucune priorité eût été revendiquée. Les mandataires, persuadés du contraire, informaient les requérants par lettre du 14 septembre 1981 que cette formalité avait été accomplie et, le 24 décembre 1981, ils envoyaient à l'OEB les documents de priorité relatifs à la demande de brevet japonais.

IV. Par lettre du 7 janvier 1982, la Section de dépôt de l'OEB a accusé réception des documents de priorité, tout en faisant observer qu'il n'existait aucune priorité, puisqu'il n'avait pas été présenté de revendication en ce sens.

V. Dans une correspondance en date du 11 janvier 1982, les mandataires des requérants ont demandé que le formulaire de la requête en délivrance soit rectifié en vertu de la règle 88 de la CBE. A l'appui de leur requête en rectifica-

tion, ils ont allégué qu'ils avaient toujours eu l'intention de revendiquer cette priorité, et qu'une telle omission résultait d'une simple étourderie commise par leur employée. Ils ont produit des copies des lettres du 29 août et du 14 septembre et ont également fait valoir le dépôt des documents de priorité comme preuve de leur intention de revendiquer la priorité.

VI. Le 24 mars 1982, la Section de dépôt de l'OEB a rendu la décision entreprise, par laquelle elle rejetait la requête en rectification au motif qu'il n'avait pas été revendiqué de priorité à la date du dépôt de la demande.

VII. Par lettre du 13 avril 1982, les mandataires des requérants ont formé un recours contre cette décision. La taxe de recours a dûment été acquittée le 19 avril 1982.

VIII. Le 27 avril 1982, les mandataires des requérants ont fait tenir à l'OEB une traduction authentique des documents de priorité.

IX. A la même date, ils ont également expédié un mémoire exposant les motifs du recours avec, à l'appui, une déclaration faite par le mandataire concerné conformément au "English Statutory Declarations Act" (Loi relative aux déclarations tenant lieu de serment) de 1835.

X. En réponse à une invitation de la Chambre de recours juridique, ils ont produit le 26 août 1982 une deuxième déclaration tenant lieu de serment, faite par la dactylographe concernée, ainsi que les originaux de certains documents relatifs à la demande (à l'exclusion du formulaire de requête en délivrance, où l'erreur dactylographique figurait en première page, et qui a été apparemment détruit).

XI. Dans leur mémoire exposant les motifs du recours, les requérants alléguent que la règle 88 de la CBE permet la rectification d'une erreur dans le formulaire de requête en délivrance, même si cette erreur ne s'impose pas à l'évidence, et ils se fondent sur la décision rendue par la Chambre de recours juridique dans l'affaire J 08/80. Ils demandent que la décision de la Section de dépôt soit annulée et que soit autorisée la modification du formulaire de requête en délivrance.

Motifs de la décision

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

2. Il ressort clairement des déclarations et des documents produits que l'omission de la revendication de priorité à la rubrique VII du formulaire de requête en délivrance était due à une erreur, et que les demandeurs ont toujours eu l'intention de revendiquer la priorité de la demande de brevet national déposée au Japon. Il est constant, en outre, que les mandataires agréés ont fait diligence dès que l'erreur eut été découverte.

3. Dans les décisions J 04/82 du 21 juillet 1982 (Journal officiel de l'OEB n° 10/1982, p. 385) et J 14/82 du 19 janvier 1983 (Journal officiel de l'OEB n° 4/1983, p. 121), la Chambre de recours juridique a déjà examiné et fait droit à des requêtes en rectification concernant des déclarations de priorité, car elle a estimé qu'une telle erreur peut être rectifiée en vertu de la règle 88, première phrase de la CBE, à condition que la requête en rectification ait été présentée assez tôt pour qu'il en soit fait mention dans la publication de la demande.

4. Les deux décisions précitées concernent plusieurs priorités et, dans chacun des cas, la priorité initiale avait en fait été revendiquée dans la requête en délivrance non rectifiée. Par conséquent, l'admission ou le rejet de la requête en rectification ne pouvait avoir d'effet sur la date de publication de la demande, telle qu'elle est prévue à l'article 93(1) de la CBE, c'est-à-dire dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité.

5. Dans le cas d'espèce, le formulaire de requête en délivrance, tel que déposé initialement, ne contenait aucune revendication de priorité. Par conséquent, la requête en rectification présentée par les requérants aurait pu retarder la publication de la demande bien au-delà de l'expiration du délai de dix-huit mois prescrit par l'article 93(1) de la CBE, ce qui aurait pu nuire à l'intérêt des tiers.

6. Toutefois, la requête en rectification présentée par les requérants est parvenue en temps utile à l'OEB; la demande de brevet européen aurait donc pu être publiée dans les délais, avec mention de ladite requête.

Si cette publication n'a pas été effectuée, c'est uniquement parce que la Section de dépôt a estimé — à tort — qu'il ne pouvait être fait droit à la requête en rectification. Dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser la rectification de l'erreur et la publication tardive, puisque le fait que la Section de dépôt n'a pas pris la décision grâce à laquelle la demande de brevet européen aurait pu être publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de priorité, conformément à l'article 93(1) de la CBE, ne saurait être imputé à faute aux requérants.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets du 24 mars 1982 est annulée.

2. La requête en délivrance déposée avec la demande de brevet européen n° 81304096.1 est rectifiée par adjonction, sous la rubrique VII, page 2 du formulaire de requête en délivrance, d'une référence à la demande de brevet japonais n° 134814/80 déposée le 27 septembre 1980.