

CONSULTATION D'UTILISATEURS

PROPOSITION : MODIFICATION DE LA REGLE 53(3) CBE

RESUME

Il est proposé de modifier la règle 53 CBE afin de prévoir une sanction juridique (perte de priorité) si l'invitation au titre de la règle 53(3) CBE à produire une traduction du document de priorité n'est pas observée alors que la validité de la revendication de priorité est pertinente pour apprécier la brevetabilité. L'introduction dans la CBE d'une sanction juridique déterminée clarifierait les conséquences qu'aurait le fait de ne pas donner suite à l'invitation à produire la traduction demandée, cette question étant cruciale aussi bien pour les demandeurs que pour l'OEB. La transparence et la sécurité juridique s'en trouveraient renforcées.

Le présent document tient compte de la discussion concernant la proposition, qui a été menée avec les utilisateurs lors de la 5^e réunion du groupe de travail du SACEPO sur les règles.

I. CONTEXTE

1. L'article 88 CBE a fait l'objet de changements considérables suite à la révision générale de la CBE, intervenue en l'an 2000, qui visait essentiellement à assouplir la CBE et à prendre en considération les normes imposées par le PCT et le PLT. A ces fins, toutes les conditions de forme relatives à la revendication d'une priorité contenues dans l'article 88(1) CBE 1973 ont été transférées vers le règlement d'exécution, et l'obligation de produire systématiquement une copie de la demande antérieure ainsi que sa traduction a été supprimée. L'une de ces conditions portait sur la production d'une traduction de la demande fondant la priorité (cf. documents CA/PL 17/98 et CA/100/00, p.79, disponibles à l'adresse

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/archive/documentation/travaux-preparatoires.html>).

2. Dans le système actuel, le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen ne peut être invité à produire une traduction d'une demande antérieure dont la priorité est revendiquée que dans les deux conditions prévues à la règle 53(3) CBE, à savoir si la demande antérieure n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'OEB et si la validité de la revendication de priorité est pertinente pour établir si l'invention en cause est brevetable.
3. Néanmoins, la CBE ne prévoit pas de sanction juridique déterminée s'il n'est pas donné suite à une invitation au titre de la règle 53(3) CBE. Le défaut de production de la traduction requise peut avoir les conséquences juridiques mentionnées dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (A-III, 6.8), qui précisent que les documents intermédiaires au vu desquels la validité de la revendication de priorité devient pertinente pour établir si l'invention est brevetable, seront considérés comme faisant partie de l'état de la technique selon l'article 54(2) ou (3) CBE.
4. La règle 53(3) CBE dispose que la traduction doit être produite dans un délai imparti par le service de l'OEB qui en fait la demande. Dans la plupart des cas, c'est-à-dire lorsqu'un avis au stade de la recherche est émis et que la validité de la priorité est considérée comme pertinente pour établir si l'invention est brevetable lors de l'achèvement du rapport de recherche européenne élargi, l'invitation au titre de la règle 53(3) CBE est envoyée conjointement avec le rapport de recherche, et les demandeurs sont invités à produire la traduction demandée dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'invitation correspondante.
5. Dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la transparence, mais aussi pour rationaliser la procédure devant l'OEB, il est proposé de modifier la règle 53 CBE afin de prévoir une sanction juridique s'il n'est pas

satisfait à l'obligation de produire une traduction d'une demande antérieure dont la priorité est revendiquée au titre de la règle 53(3) CBE. Il est également proposé d'aligner le délai de production de la traduction demandée sur le délai de présentation de la requête en examen prévu à la règle 70(1) CBE ou, le cas échéant, sur le délai dont le demandeur dispose pour déclarer s'il souhaite maintenir la demande conformément à la règle 70(2) CBE. L'inobservation du délai de présentation de la traduction demandée entraînerait la perte du droit de priorité pour la demande de brevet européen ou le brevet européen. Il peut être remédié à la perte de droits qui s'ensuit en présentant une requête en poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE.

II. EXPOSE DES MOTIFS

6. La naissance d'un droit de priorité implique, entre autres, qu'il soit satisfait à la condition d'identité d'invention telle que prévue à l'article 87(1) CBE. La validité d'une revendication de priorité est particulièrement importante lorsque l'état de la technique pertinent a été rendu accessible au public dans l'intervalle de priorité au sens de l'article 54(2) CBE, ou bien si le contenu de la demande de brevet européen concorde totalement ou en partie avec le contenu d'une autre demande européenne au sens de l'article 54(3) CBE qui revendique une date de priorité ou qui possède une date de dépôt située dans l'intervalle précité.
7. Dans le système juridique actuel, la production d'une traduction en vertu de la règle 53(3) CBE est une condition de fond. Contrairement au système en vigueur au titre de la CBE 1973, cet aspect ne fait plus partie de l'examen lors du dépôt et quant aux exigences de forme régi par l'article 90 CBE. Le fait de ne pas donner suite à l'invitation émise conformément à la règle 53(3) CBE peut donc entraîner un rejet de la demande en application de l'article 97(2) CBE, car la division d'examen ne serait pas en mesure de vérifier si le document de

priorité se rapporte à la même invention que celle divulguée dans la demande examinée (article 87(1) et (4) CBE).

8. Cette interprétation est étayée par la formulation et le contexte de l'article 88(1) CBE tel que révisé qui, contrairement à l'article 88(1) CBE 1973, ne contient plus la condition afférente à la traduction. Il renvoie plutôt à "tout autre document exigé, conformément au règlement d'exécution". L'article 88(1) CBE traite manifestement des exigences de forme relatives à la revendication d'une priorité et ne fait donc référence qu'à la date, au pays, au numéro de dépôt et au document de priorité. Ces exigences de forme sont soumises aux règles 58 et 59 CBE – qui ne traitent pas de la condition afférente à la traduction – et à l'article 90(3) et (5) CBE, qui prévoit la perte de la priorité si ces conditions ne sont pas observées.
9. L'absence d'une sanction appropriée lorsque la traduction du document de priorité n'est pas produite porte non seulement préjudice aux demandeurs, mais aussi à l'OEB, car elle augmente la probabilité que les demandeurs puissent, au cours de la procédure d'examen, reporter la production nécessaire d'une traduction à un stade ultérieur de la phase d'examen.
10. Dans le système actuel, lorsqu'une traduction demandée de la revendication de priorité n'a pas été produite au moment où la division d'examen devient compétente pour examiner la demande de brevet européen, la division d'examen commence par émettre une notification au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) et (2) CBE qui soulève des objections fondées sur une priorité non valable. Si le demandeur répond à cette notification en avançant des arguments concrets ou en déposant des modifications, mais sans produire la traduction requise, la division d'examen pourra rejeter ultérieurement la demande de brevet européen au motif que l'objet revendiqué dans le jeu de revendications original ou nouvellement déposé est antériorisé par l'état de la technique, conformément à l'article 54(2) ou (3) CBE (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-III,

6.8). Cette manière de procéder présente à l'évidence des inconvénients de taille, dans la mesure où elle risque d'accroître la complexité de la procédure et d'entraîner une pluralité de modifications, qui sont susceptibles d'occasionner un travail inutile à la division d'examen. Par ailleurs, il y a tout lieu de se demander si les services compétents de l'OEB seraient en mesure – s'ils ne disposaient pas de la traduction de la revendication de priorité – d'établir si la demande telle que modifiée n'appelle pas (ou plus) d'objections à la lumière de l'état de la technique indiqué dans le rapport de recherche européenne conformément à l'article 54(2) ou (3) CBE et si elle satisfait aux exigences pertinentes de la CBE, notamment celles prévues à l'article 123(2) CBE. Le test permettant de décider si la priorité a été valablement revendiquée ne peut donc être mené de manière approfondie que si la demande antérieure dont la priorité est revendiquée est traduite dans l'une des langues officielles de l'OEB. Par conséquent, le maintien de la situation actuelle affecte non seulement l'intérêt du public à la transparence de la procédure, mais ralentit également la procédure.

11. Certains utilisateurs ont suggéré de donner aux demandeurs la possibilité de modifier la demande en conséquence, ce qui rendrait superflues aussi bien la traduction du document de priorité que la sanction juridique. Toutefois, cette proposition est considérée comme incompatible avec les exigences de sécurité juridique et d'économie de la procédure mentionnées ci-dessus, car elle aurait aussi d'autres conséquences pendant le cycle de vie du brevet, par exemple lors de l'évaluation de la validité partielle au cours d'une procédure nationale ultérieure.
12. L'applicabilité de l'article 121 CBE en cas d'inobservation du délai de production de la traduction conformément à la règle 53(3) CBE est également une source d'incertitude dans le système actuel. Les Directives relatives à l'examen devant l'OEB (E-VIII, 1.8), qui reflètent la jurisprudence de la Grande Chambre de recours (G 12/91, JO OEB

1994, 285), précisent que si un délai donné n'est pas observé et que la CBE ne prévoit pas de conséquence juridique déterminée, il sera tenu compte, dans la suite de la procédure, des requêtes ou autres documents que les parties présentent après l'expiration du délai, mais avant que la décision ne soit remise, en vue de sa signification aux parties, au service du courrier interne de l'OEB. En raison de l'absence de sanction juridique déterminée dans la CBE, aucune notification informant les demandeurs de l'inobservation du délai prévu à la règle 53(3) CBE n'est émise comme le prescrit la règle 135(1) CBE. Le délai de deux mois pour présenter la requête en poursuite de la procédure ne commence donc pas à courir, en conséquence de quoi la requête et la traduction manquante peuvent être déposées jusqu'à ce qu'une décision soit rendue concernant la demande.

13. Conformément à la pratique actuelle, l'invitation à produire la traduction de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée est généralement envoyée en tant qu'annexe au rapport de recherche européenne élargi. Cela tient au fait qu'un état de la technique intermédiaire ou potentiellement interférent selon l'article 54(3) CBE est souvent mis en évidence au cours de la recherche. Cette pratique débouche sur une situation dans laquelle les demandeurs sont obligés de supporter les coûts de la traduction avant de devoir présenter la requête en examen ou d'indiquer s'ils souhaitent maintenir la demande lorsque la requête en examen a été présentée avant l'établissement du rapport de recherche européenne. Avec l'introduction d'une sanction juridique déterminée, la nécessité d'ajuster le délai de production de la traduction devient dès lors essentielle pour éviter une perte prématurée de droits. C'est pourquoi le délai de production de la traduction conformément à la règle 53(3) CBE devrait coïncider avec les délais prévus à la règle 70(1) CBE ou, le cas échéant, à la règle 70(2) CBE. Cela serait possible en envoyant l'invitation au titre de la règle 53(3) CBE en même temps que la notification au titre des règles 69 et 70bis(1) CBE (informations

sur la date de publication du rapport de recherche et invitation à répondre au rapport de recherche européenne élargi) ou, lorsque la requête en examen doit être confirmée, en même temps que la notification au titre des règles 70(2), 70bis(2) et 39 CBE.

14. En plus de favoriser la cohérence du règlement d'exécution avec la CBE, la proposition de modification de la règle 53(3) CBE s'impose, en tout état de cause, pour garantir la sécurité juridique et satisfaire aux exigences d'économie de la procédure et à l'intérêt du public grâce à une procédure rapide et rationalisée.

III. MODIFICATIONS PROPOSEES

Texte actuel Règle 53 CBE Documents de priorité	Texte proposé Règle 53 CBE Documents de priorité
(1) Le demandeur qui revendique une priorité doit produire une copie de la demande antérieure dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne. Cette copie et la date de dépôt de la demande antérieure doivent être certifiées par l'administration auprès de laquelle cette demande a été déposée. (2) La copie de la demande antérieure est réputée dûment produite si une copie de cette demande, qui est à la disposition de l'Office européen des brevets, doit être versée au dossier de la demande de brevet européen dans les conditions déterminées par le Président de l'Office européen des brevets. (3) Lorsque la demande antérieure n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets et que la validité de la revendication de priorité est pertinente pour établir si l'invention en cause est brevetable, l'Office européen des brevets invite le demandeur ou le titulaire du brevet européen à produire, dans un délai qu'il lui impartit, une traduction de cette demande dans l'une des langues officielles. Au lieu de cette traduction, une déclaration peut être présentée selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Le paragraphe 2 est applicable.	(1) <i>Inchangé</i> (2) <i>Inchangé</i> (3) Lorsque la demande antérieure n'est pas rédigée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets et que la validité de la revendication de priorité est pertinente pour établir si l'invention en cause est brevetable, l'Office européen des brevets invite le demandeur ou le titulaire du brevet européen à produire, dans un délai qu'il lui impartit, une traduction de cette demande dans l'une des langues officielles. Au lieu de cette traduction, une déclaration peut être présentée selon laquelle la demande de brevet européen est une traduction intégrale de la demande antérieure. Le paragraphe 2 est applicable. Si une traduction demandée n'est pas produite dans les délais, le droit de priorité est perdu pour la demande de brevet européen ou le brevet européen. Le demandeur ou le titulaire du brevet européen en est informé.