

CA/PL 6/00

Orig. : anglais

Munich, le 27.01.2000

OBJET : Révision de la CBE : articles 94, 95, 96 et 97

ORIGINE : Le Président de l'Office européen des brevets

DESTINATAIRES : Le comité "Droit des brevets" (pour avis)

RESUME

Le présent document contient une proposition visant à modifier les articles 94 et 97 CBE, et à supprimer les articles 95 et 96 CBE, en vue de simplifier la procédure et de transférer, dans la mesure du possible, les dispositions plus détaillées dans le règlement d'exécution.

I. INTRODUCTION

A. MODIFICATION DE L'ARTICLE 94 ET SUPPRESSION DES ARTICLES 95 ET 96 CBE

1. Selon le nouveau texte proposé pour l'article 94 CBE, les modalités de dépôt d'une requête en examen ne figureront plus dans la Convention, mais seront régies par le règlement d'exécution.
2. A l'origine, le dépôt d'une requête écrite, tel que prescrit à l'article 94 (1) CBE, devait servir d'indication expresse selon laquelle le demandeur souhaite engager la deuxième étape de la procédure. Toutefois, cela s'est avéré superflu dans la pratique. Depuis 1981, cette requête figure sous la forme d'une case déjà cochée dans le formulaire de requête en délivrance, pour éviter que le demandeur ne l'oublie à l'issue de la recherche. Elle est donc habituellement présentée lors du dépôt de la demande, et le demandeur engage la procédure d'examen simplement en acquittant la taxe d'examen. Il est proposé par conséquent que le règlement d'exécution stipule qu'une requête en examen sera réputée déposée dès que la taxe d'examen aura été acquittée. La condition relative à la taxe d'examen est mise entre crochets eu égard à la proposition visant à créer une base juridique générale pour la perception des taxes à l'article 126 CBE (cf. CA/PL 8/00).
3. Une autre raison pour laquelle la requête écrite en examen est supprimée, est le fait que cette obligation peut constituer un piège pour le déposant d'une demande PCT entrant dans la phase régionale devant l'OEB. Si celui-ci indique clairement qu'il souhaite poursuivre le traitement de la demande en acquittant toutes les taxes prescrites (y compris la taxe d'examen), mais qu'il omet de présenter en temps utile une requête écrite en examen ou qu'il n'utilise pas le formulaire de l'OEB relatif à l'entrée dans la phase régionale (qui contient aussi une case déjà cochée pour la requête officielle), il ne pourra préserver sa demande qu'en payant une forte surtaxe conformément à la règle 85ter CBE. S'il ne réagit pas à temps à la notification au titre de la règle 85ter CBE, sa demande sera définitivement perdue, puisqu'il ne pourra pas bénéficier de la restitutio in integrum (article 122 (5) CBE, cf. J 8/94, JO OEB 1997, 17). L'OEB ne peut interpréter le paiement de la taxe d'examen comme une requête écrite en examen formulée de manière implicite (J 12/82, JO OEB 1983, 221).
4. Les modalités de la procédure d'examen (y compris les conséquences juridiques de tout manquement de la part du demandeur), qui figurent actuellement à l'article 96, paragraphes 2 et 3 CBE, sont transférées dans le règlement d'exécution. Si l'on estime nécessaire de prévoir dans l'article une base juridique pour ce transfert, on pourra y faire figurer le texte du paragraphe 2 placé entre crochets (cf. CA/PL 5/00, point 4). Etant donné que le règlement d'exécution traitera également de la situation actuellement décrite à l'article 96 (1), l'article 96 peut être entièrement supprimé.

5. Tous les délais applicables seront spécifiés dans le règlement d'exécution. Il n'est pas proposé à ce stade de modifier le délai fixé pour le dépôt de la requête en examen. Toutefois, la situation pourrait évoluer à l'avenir, par exemple à la lumière d'éventuels changements apportés au système du PCT. C'est pourquoi la limitation des pouvoirs du Conseil d'administration, énoncée actuellement à l'article 95 ensemble l'article 33 (1) a) CBE, n'est plus appropriée. Il est donc proposé de supprimer également l'article 95.
6. Dans le texte proposé, il n'est plus fait de distinction entre l'engagement et la conduite de la procédure d'examen, comme c'est actuellement le cas avec les articles 94 et 96 CBE. C'est pourquoi l'article 94 est désormais intitulé : "Examen de la demande de brevet européen".

B. MODIFICATION DE L'ARTICLE 97 CBE

7. Selon la proposition, le paragraphe 1 de l'article 97 resterait inchangé, mais deviendrait le paragraphe 2. Aux termes du nouveau paragraphe 1, les conditions formelles à remplir avant que la division d'examen ne puisse décider de délivrer le brevet seraient transférées dans le règlement d'exécution. Ces conditions seraient identiques à celles actuellement énoncées à l'article 97(2) CBE, mais l'on disposerait d'une plus grande souplesse pour s'adapter à l'évolution future. Si l'Office décidait, par exemple, de ne diffuser les brevets délivrés que par voie électronique, le paiement d'une taxe d'impression ne serait plus approprié.
8. Les dispositions régissant la date à laquelle la délivrance prend effet (c'est-à-dire les paragraphes 4, deuxième phrase, 5 et 6) sont supprimées de la Convention. Etant donné que les formalités relatives à la délivrance doivent être transférées dans le règlement d'exécution, cette question peut elle aussi être traitée de façon plus adéquate à un niveau législatif inférieur.

II. MODIFICATIONS PROPOSEES

Texte actuel

Article 94

Requête en examen

(1) Sur requête écrite, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention.

(2) La requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen et ne peut être retirée.

(3) Lorsque la requête n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.

Texte proposé

Article 94

Examen de la demande de brevet européen

(1) **Sur requête du demandeur [qui donne lieu au paiement d'une taxe],** l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention. Lorsque la requête en examen n'est pas **formulée en temps utile**, la demande de brevet européen est réputée retirée.

[(2) La procédure à suivre pour déposer une requête en examen au titre du paragraphe 1 et exécuter cet examen, ainsi que les conséquences juridiques de la non-observation, par le demandeur, d'un délai applicable ou de toute autre condition, sont fixées dans le règlement d'exécution].

Article 95

Supprimé

Prorogation du délai de présentation de la requête en examen

- (1) Le Conseil d'administration peut proroger le délai de présentation de la requête en examen s'il est établi que les demandes de brevet européen ne peuvent être instruites en temps utile.
- (2) Si le Conseil d'administration proroge le délai, il peut décider que les tiers seront habilités à présenter la requête en examen. En pareil cas, il arrête dans le règlement d'exécution les dispositions appropriées.
- (3) Toute décision du Conseil d'administration relative à la prorogation du délai n'affecte que les demandes de brevet européen déposées après la publication de cette décision au Journal officiel de l'Office européen des brevets.
- (4) Si le Conseil d'administration proroge le délai, il est tenu de prendre des mesures afin de rétablir aussi rapidement que possible le délai initial.

Article 96

Supprimé

**Examen de la demande de
brevet européen**

(1) Si le demandeur d'un brevet européen a présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après la notification du rapport, invité par l'Office européen des brevets à déclarer, dans le délai que celui-ci lui impartit, s'il maintient sa demande.

(2) S'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente convention, la division d'examen invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations dans le délai qu'elle lui impartit.

(3) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu des paragraphes 1 ou 2, la demande est réputée retirée.

Article 97

Rejet de la demande ou délivrance du brevet

(1) La division d'examen rejette la demande de brevet européen si elle estime que cette demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la convention.

(2) Lorsque la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen pour les Etats désignés si,

a) dans les conditions prévues par le règlement d'exécution, il est établi que le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen ;

Article 97

Délivrance du brevet ou rejet de la demande

(1) Si la division d'examen estime que la demande **de brevet européen** et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen pour les Etats contractants désignés sous réserve que **les conditions fixées dans le règlement d'exécution soient remplies. [La procédure à suivre et les conséquences juridiques de la non-observation, par le demandeur, d'un délai applicable ou de toute autre condition sont fixées dans le règlement d'exécution].**

(2) Si la division d'examen[...] estime que la demande **de brevet européen** ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, **elle rejette cette demande, à moins que** des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la convention.

b) les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet ont été acquittées dans le délai prescrit par le règlement d'exécution ;

c) les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles ont été acquittées.

(3) Si les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet n'ont pas été acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée.

(4) La décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Cette mention est publiée au plus tôt trois mois à compter du point de départ du délai visé au paragraphe 2, lettre b).

(5) Le règlement d'exécution peut prévoir que le demandeur produira une traduction des revendications figurant dans le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 4 ne peut être inférieur à cinq mois. Si la traduction n'est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée.

(6) Sur requête du demandeur, la mention de la délivrance du brevet européen sera publiée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 4 ou 5. La requête ne peut être faite que si les exigences visées aux paragraphes 2 et 5 sont remplies.

(3) **Supprimé**

(3) La décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. [...]

(5) **Supprimé**

(6) **Supprimé**