

CA/PL 13/00

Orig.: anglais

Munich, le 16.03.2000

OBJET: Révision de la CBE : article 79 CBE

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 l'article 79 CBE, afin que ce dernier reflète mieux la pratique actuellement suivie par l'Office quant à la désignation des Etats contractants.

I. INTRODUCTION

1. L'article 79 CBE dispose que l'Etat contractant ou les Etats contractants dans lequel ou dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée doivent être désignés dans la requête en délivrance du brevet européen. A l'origine, les Etats contractants devaient être formellement désignés dans la requête en délivrance. Cette pratique posait des problèmes, car une désignation ultérieure, faite après la date de dépôt de la demande de brevet européen, était en principe irrecevable. De fréquentes erreurs étaient commises par les demandeurs lors de la désignation d'Etats contractants, alors que les possibilités de correction offertes par la règle 88 CBE dans ces cas étaient limitées.

II. EVOLUTION DU MECANISME DE DESIGNATION

2. Afin d'atténuer les difficultés rencontrées par les demandeurs du fait de cette disposition, le formulaire de requête en délivrance a été modifié dès 1980 pour inclure une désignation à toutes fins utiles précochée de tous les Etats contractants. De cette manière, le choix préalable de l'étendue de la couverture géographique du brevet était effectué au moment du paiement des taxes de désignation.
3. Avec la réforme des taxes de 1997, la rubrique précochée du formulaire de requête en délivrance est devenue une désignation expresse de tous les Etats contractants, et un système selon lequel les demandeurs peuvent indiquer leur intention d'acquitter les taxes de désignation pour des pays spécifiques a été instauré. En outre, le délai de paiement des taxes de désignation a été reporté, de sorte que les taxes de désignation sont devenues exigibles dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne.
4. En 1999, une nouvelle réforme des taxes a introduit un plafonnement pour le paiement des taxes de désignation, dont le montant est égal à sept fois celui d'une taxe de désignation. Cette réforme est désormais reflétée dans le formulaire de requête en délivrance et, si le demandeur paie un montant représentant moins de sept fois le montant d'une taxe de désignation, il doit indiquer les Etats contractants pour lesquels il se propose d'acquitter les taxes de désignation.
5. La pratique actuelle consiste donc, lors du dépôt, à désigner formellement tous les Etats contractants sur le formulaire de requête en délivrance, le paiement des taxes de désignation étant effectué beaucoup plus tard.

III. PROPOSITION DE REVISION

6. Il est donc proposé de modifier la Convention afin de refléter de manière plus exacte cette pratique favorable aux demandeurs, en disposant que, lors du dépôt d'une demande de brevet européen, le demandeur est réputé avoir désigné tous les Etats contractants qui sont membres de l'OEB à la date du dépôt de la demande.
7. Il conviendrait de supprimer l'article 79(2) CBE et la dernière phrase de l'article 79(3) CBE, car ils contiennent des dispositions relatives au paiement des taxes de désignation, dont la teneur serait transférée sans modification dans le règlement d'exécution, à l'instar de la proposition présentée dans le CA/PL 8/00.
8. Il est proposé de continuer à autoriser les demandeurs à retirer des désignations conformément aux dispositions de l'article 79(3).

Le comité "Droit des brevets" a déjà approuvé la proposition visant à supprimer l'article 54(4) CBE (cf. CA/PL 17/99), qui limite actuellement l'effet d'antériorisation des demandes de brevet européen antérieures aux Etats contractants qui ont été désignés tant dans la demande antérieure que dans la demande ultérieure. Conformément aux conditions définies à l'article 54(3) CBE, les demandes de brevet européen auraient dorénavant un effet d'antériorisation pour toutes les demandes de brevet européen ultérieures, quels que soient les Etats contractants désignés. Le retrait d'une désignation ne modifierait donc pas l'effet d'antériorisation de la demande de brevet européen pour les demandes de brevet européen ultérieures. Toutefois, le demandeur pourrait avoir intérêt à indiquer clairement avant la délivrance du brevet qu'il ne recherche pas de protection dans un Etat contractant particulier, p. ex. afin d'éviter un litige avec un tiers titulaire d'un brevet national antérieur.

9. Comme suite à la modification proposée du système de désignation, l'article 76(2) CBE devrait être modifié, afin qu'une demande divisionnaire européenne puisse uniquement désigner des Etats contractants qui sont valablement désignés dans la demande antérieure à *la date de dépôt de la demande divisionnaire*.¹⁾
10. Enfin, l'article 79(3), deuxième phrase, est dépourvu d'importance pratique. Dans la mesure où il lie une conséquence juridique au retrait de toutes les désignations, il constitue un point qui pourrait pertinemment être transféré dans le règlement d'exécution.

1) cf. la modification proposée de l'article 76(2) CBE, document CA/PL 12/00, p. 5.

IV. MODIFICATION PROPOSEE

Texte actuel

Article 79

Désignation des Etats contractants

- (1) L'Etat contractant ou les Etats contractants dans lequel ou dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée doivent être désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.
- (2) La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation. Les taxes de désignation sont acquittées dans 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.
- (3) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée jusqu'à la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants est réputé être un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation ne sont pas restituées.

Texte proposé

Article 79

Désignation des Etats contractants

- (1) **Tous les Etats contractants parties à la présente convention à la date du dépôt de la demande de brevet européen sont réputés désignés dans la requête en délivrance d'un brevet européen.**
- (2) ***A supprimer*** - Teneur à transférer dans le règlement d'exécution. Cf. CA/PL 8/00.
- (2) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée **à tout moment** jusqu'à la délivrance du brevet européen. [...]
- Transférer la teneur des 2^e et 3^e phrases de l'actuel article 79 (3) CBE dans le règlement d'exécution.*