

CA/PL 10/98

Orig.: allemand

Munich, le 20.04.1998

OBJET: Révision de la CBE : articles 16 et 17 CBE, section I du protocole sur la centralisation

ORIGINE: L'Office européen des brevets

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

RESUME

Le présent document contient des propositions de modification des articles 16 et 17 CBE, ainsi que de la section I (1) et (3) du protocole sur la centralisation, afin d'asseoir l'extension de BEST à l'ensemble de l'Office sur une base sûre et juridiquement incontestable. Il remplace le document CA/PL 2/98.

I. INTRODUCTION

A. RATTACHEMENT GEOGRAPHIQUE ET ORGANISATIONNEL DES ORGANES DE PREMIERE INSTANCE CHARGEES DE LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DEVANT L'OEB

1. Actuellement, la CBE implique une division géographique et organisationnelle entre la recherche et l'examen. L'article 6(2) CBE dispose que l'OEB est situé à Munich, ce qui peut être interprété comme impliquant que les instances énumérées à l'article 15 CBE, et dont font partie les divisions d'examen, devraient se trouver à Munich, sauf dispositions contraires expresses dans la Convention. Cela vaut pour les articles 16 et 17 CBE, en vertu desquels la section de dépôt et les divisions de la recherche font partie du département de La Haye, ainsi que pour la section I(1)b) du protocole sur la centralisation, qui prévoit que le département de La Haye accomplit les tâches assumées par l'Institut International des Brevets.
2. Lorsque l'Office a été créé, il a été convenu que la recherche serait effectuée par les examinateurs de la recherche de la Direction générale (DG) 1 à La Haye, et l'examen quant au fond par les examinateurs chargés de l'examen quant au fond de la DG 2 à Munich. Cette division, sur le plan de la géographie et du travail, entre recherche et examen quant au fond était inspirée par des considérations d'ordre politique et historique, dans la mesure où la documentation de la recherche sur papier se trouvait à La Haye.
3. La CBE prévoit deux étapes essentielles dans la procédure de délivrance, la recherche et l'examen quant au fond. L'article 92(1) CBE dispose que pour chaque demande de brevet européen, la division de la recherche établit dans un premier temps le rapport de recherche européenne. Ce n'est qu'après que l'OEB examine sur requête écrite, conformément à l'article 94(1) CBE, si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la Convention.
4. Lorsqu'il est apparu que les instruments de recherche électronique modernes permettaient également d'effectuer la recherche à Munich, l'Office a lancé un projet pilote nommé BEST (Bringing Examination and Search Together), en vue d'améliorer la qualité et l'efficacité. Dans le cadre de ce projet, la recherche et l'examen quant au fond sont réalisés par le même examinateur, lequel peut être en poste à La Haye, Berlin ou Munich. Dans la procédure BEST, une fois que la requête en examen a été présentée, l'examineur de la recherche est chargé, en tant que membre de la division d'examen, de l'examen quant au fond de la demande. Toutefois, lors de l'introduction de BEST, il n'a jamais été question de modifier la procédure en deux étapes instituée par la Convention et il n'en est pas non plus question quant à l'avenir (CA/64/97, point 3).

B. DEROULEMENT DES TRAVAUX PREPARATOIRES EN VUE DE L'EXTENSION DE BEST A L'ENSEMBLE DE L'OFFICE

5. Lors de sa 67^e session en juin 1997, le Conseil d'administration a donné à l'unanimité son accord de principe à l'extension de BEST à l'ensemble de l'Office, sur la base du bilan dressé sur le projet BEST et présenté par le Président de l'Office (CA/64/97), et a chargé le comité "Droit des brevets" d'examiner le projet au regard de la Convention, ainsi que de lui soumettre ses conclusions et recommandations (cf. CA/115/97, point 21 et CA/116/97, points 87 à 103).
6. Conformément à ce mandat, le comité "Droit des brevets" a traité ces questions lors de sa 5^e réunion en juillet 1997, et a examiné avec soin si l'extension de BEST à l'ensemble de l'Office exigeait une révision de la Convention ou si l'on pouvait garantir d'une autre manière qu'elle n'appellerait aucune objection juridique. Après avoir examiné de manière approfondie toutes les possibilités entrant en ligne de compte, le comité a décidé dans sa grande majorité de recommander au Conseil d'administration de préparer le plus rapidement possible une conférence diplomatique en vue de réviser la CBE, afin d'asseoir l'extension de BEST à l'ensemble de l'Office sur une base sûre et juridiquement incontestable (CA/PL PV5, points 64 à 85).
7. Suite à une proposition du Président de l'Office visant à charger le comité "Droit des brevets" de la préparation de la conférence diplomatique aux fins de la révision de la CBE (CA/156/97), le Conseil d'administration a, lors de sa 69^e session en décembre 1997, soutenu d'une manière générale le projet BEST. Il a par ailleurs constaté que si ce projet ne constituait que l'un des nombreux points susceptibles de faire l'objet d'une révision, il devait néanmoins être traité avec une certaine priorité lors des travaux de préparation de la conférence diplomatique. Le comité "Droit des brevets" a donc été chargé de poursuivre ses travaux (CA/169/97, point 8).
8. Lors de sa 6^e réunion en janvier 1998, le comité "Droit des brevets" a examiné et approuvé dans leur principe les premières propositions de l'Office concernant la suppression des références à la localisation géographique des instances de l'OEB aux articles 16 et 17 CBE, ainsi que dans la section I(1) et (3) du protocole sur la centralisation. Des propositions plus étendues visant à prévoir une plus grande souplesse dans la détermination des compétences au sein de l'Office ont été rejetées (CA/PL 2/98 et CA/PL 5/98, point 6).
9. Les propositions exposées ci-après, qui sont accompagnées d'un bref exposé des motifs, portent sur la modification des articles 16 et 17 CBE, ainsi que de la section I(1) et (3) du protocole sur la centralisation et sont le fruit des délibérations menées au sein du comité "Droit des brevets". Elles se limitent aux modifications absolument nécessaires à la mise en oeuvre de BEST et remplacent ainsi les propositions figurant dans le document CA/PL 2/98.

II. PROPOSITIONS DETAILLEES

A. SUPPRESSION DES REFERENCES A LA LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES INSTANCES DE L'OEB

Article 16 **Section de dépôt**

La section de dépôt fait partie du département de La Haye. Elle est compétente pour examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités jusqu'à la présentation de la requête en examen ou jusqu'à ce que le demandeur ait déclaré, conformément à l'article 96, paragraphe 1, qu'il maintient sa demande. Elle est en outre chargée de publier la demande de brevet européen et le rapport de recherche européenne.

Article 16 **Section de dépôt**

La section de dépôt [-] est compétente pour examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités jusqu'à la présentation de la requête en examen ou jusqu'à ce que le demandeur ait déclaré, conformément à l'article 96, paragraphe 1, qu'il maintient sa demande. Elle est en outre chargée de publier la demande de brevet européen et le rapport de recherche européenne.

Explications

Le rattachement obligatoire de la section de dépôt au département de La Haye est supprimé, afin de pouvoir transférer une partie de cette section sous la responsabilité de la DG 2 au siège de l'Office à Munich. Les agents de la section de dépôt, qui, en vertu des articles 90 et 91 CBE, sont chargés d'examiner la demande lors du dépôt et quant à certaines irrégularités, et qui effectuent également des tâches de soutien dans le cadre de l'établissement du rapport de recherche européenne conformément à l'article 92 CBE, doivent pouvoir être affectés à la direction générale compétente pour la recherche, et ce qu'il s'agisse de la DG 1 ou de la DG 2.

Article 17
Divisions de la recherche

Les divisions de la recherche font partie du département de La Haye. Elles sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.

Article 17
Divisions de la recherche

Les divisions de la recherche [-] sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.

Explications

Il est prévu de ne plus rattacher exclusivement les divisions de la recherche au département de La Haye, afin de pouvoir également en créer au siège de l'Office à Munich. Cette mesure vise à permettre la mise en oeuvre de la procédure BEST à l'échelle de l'Office, à savoir à Munich, La Haye et Berlin.

**B. SUPPRESSION DANS LE PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION DE LA LIMITATION DES COMPETENCES DU
DEPARTEMENT DE LA HAYE ET DE L'AGENCE DE BERLIN AU DOMAINE DE LA RECHERCHE**

Section I

(1)(a) A la date d'entrée en vigueur de la convention, les Etats parties à la convention qui sont également membres de l'Institut International des Brevets créé par l'Accord de La Haye du 6 juin 1947, prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert à l'Office européen des brevets de tout l'actif et de tout le passif ainsi que de tout le personnel de l'Institut International des Brevets s'effectue au plus tard à la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention. Les modalités de

Section I

inchangé

transfert seront fixées par un accord entre l'Institut International des Brevets et l'Organisation européenne des brevets. Les Etats susvisés ainsi que les autres Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que cet accord soit mis en application au plus tard à la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention. A la date de cette mise en application, les Etats membres de l'Institut International des Brevets qui sont également parties à la convention s'engagent en outre à mettre fin à leur participation à l'Accord de La Haye.

(b) Les Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que, selon les termes de l'accord prévu à la lettre (a), tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'Institut International des Brevets soient incorporés dans l'Office européen des brevets. Dès la mise en application de cet accord, seront accomplies par le département de La Haye, d'une part, les tâches assumées par l'Institut International des Brevets à la date de l'ouverture à la signature de la convention, en particulier celles qu'il assume à l'égard de ses Etats membres, qu'ils deviennent ou non parties à la convention, d'autre part, les tâches qu'il se sera engagé à assumer lors de l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'Etats qui seront à cette date à la fois membres de l'Institut International des Brevets et parties à la convention. En outre, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets peut

(b) Les Etats parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que, selon les termes de l'accord prévu à la lettre (a), tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'Institut International des Brevets soient incorporés dans l'Office européen des brevets. Dès la mise en application de cet accord, seront accomplies par **l'Office européen des brevets**, d'une part, les tâches assumées par l'Institut International des Brevets à la date de l'ouverture à la signature de la convention, en particulier celles qu'il assume à l'égard de ses Etats membres, qu'ils deviennent ou non parties à la convention, d'autre part, les tâches qu'il se sera engagé à assumer lors de l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'Etats qui seront à cette date à la fois membres de l'Institut International des Brevets et parties à la convention. En outre, le

charger le département de La Haye d'autres tâches dans le domaine de la recherche.

(c) Les engagements visés ci-dessus s'appliquent à l'agence créée en vertu de l'Accord de La Haye et selon les conditions fixées dans l'accord conclu entre l'Institut International des Brevets et le gouvernement de l'Etat contractant intéressé. Ce gouvernement s'engage à conclure avec l'Organisation européenne des brevets un nouvel accord remplaçant celui déjà conclu avec l'Institut International des Brevets pour harmoniser les clauses relatives à l'organisation, au fonctionnement et au financement de l'agence avec les dispositions du présent protocole.

Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets peut charger **l'Office européen des brevets** d'autres tâches dans le domaine de la recherche.

Explications

Les tâches assumées par l'Institut International des Brevets avant le 7 octobre 1977 ne doivent plus être uniquement accomplies par le département de La Haye, afin que les recherches afférentes aux demandes de brevet nationales puissent également être réalisées par un examinateur de la recherche à Munich.

En conséquence, le Conseil d'administration serait habilité à transférer à l'Office, et pas uniquement à son département de La Haye, d'autres tâches dans le domaine de la recherche. Il est conforme au but et à l'esprit de BEST de pouvoir réunir sur le plan organisationnel des tâches de l'Office liées entre elles.

inchangé

(2) Sous réserve des dispositions de la section III, les Etats parties à la convention renoncent, pour leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l'Office européen des brevets, à toute activité qu'ils seraient susceptibles d'exercer en qualité d'administration chargée de la recherche au sens du Traité de Coopération en matière de brevets, dès la date visée à l'article 162, paragraphe 1 de la convention.

(3)(a) Une agence de l'Office européen des brevets est créée à Berlin (Ouest), à compter de la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention, afin d'effectuer des recherches relatives aux demandes de brevet européen. Elle relève du département de La Haye.

(b) Le Conseil d'administration fixe la répartition des tâches de l'agence de Berlin, compte tenu de considérations générales et des besoins de l'Office européen des brevets en matière de recherche.

inchangé

(3)(a) Une agence de l'Office européen des brevets est créée à Berlin [-], à compter de la date visée à l'article 162, paragraphe 1, de la convention [-]. Elle relève du département de La Haye.

Explications

La limitation des tâches de l'agence de Berlin au domaine de la recherche est supprimée, ce qui permet de garantir que la procédure BEST pourra également y être mise en oeuvre, à savoir non seulement la recherche, mais également l'examen quant au fond.

(b) Le Conseil d'administration fixe la répartition des tâches de l'agence de Berlin, compte tenu de considérations générales et des besoins de l'Office européen des brevets [-].

Explications

Le Conseil d'administration serait habilité à confier à l'agence de Berlin des tâches plus étendues non seulement dans le domaine de la recherche, mais également de l'examen quant au fond.

(c) Au moins au début de la période suivant celle de l'extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets, le volume des travaux confiés à cette agence doit permettre d'occuper pleinement le personnel examinateur de l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets en fonction à la date d'ouverture à la signature de la convention.

inchangé

(d) La République fédérale d'Allemagne supporte tous les frais supplémentaires résultant, pour l'Organisation européenne des brevets, de la création et du fonctionnement de l'agence de Berlin.

inchangé