

CA/PL 12/98

Orig.: anglais

Munich, le 15.04.1998

OBJET: Révision de la CBE : articles 154(3) et 155(3) CBE

ORIGINE: L'Office européen des brevets

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

RESUME

Le présent document analyse la procédure de réserve selon le PCT, telle qu'elle est appliquée par l'OEB, et propose de réviser la CBE sur ce point en supprimant les articles 154(3) et 155(3) CBE.

I. RAPPEL

A. LA PROCEDURE DE RESERVE SELON LE PCT

1. En vertu du PCT, si une ISA estime qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles dans un délai qu'elle lui impartit (art. 17(3)a) et règle 40 PCT). Une IPEA peut également agir de cette manière lorsqu'elle estime qu'une demande internationale ne remplit pas la condition d'unité de l'invention (art. 34(3)a) et règle 68 PCT).
2. Le déposant peut payer les taxes additionnelles sous réserve, auquel cas les règles 40.2c) et 68.3c) PCT prévoient que la réserve est examinée par un comité de trois membres, ou toute autre instance spéciale de l'ISA ou de l'IPEA, ou toute autorité supérieure compétente.

B. ARTICLES 154(3) ET 155(3) CBE: REVISION JUDICIAIRE PREVUE PAR LA CBE

3. Les articles 154(3) et 155(3) CBE disposent que les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'OEB, agissant respectivement en qualité d'ISA ou d'IPEA.
4. Au début des années 90, la forte augmentation des demandes PCT émanant des Etats-Unis s'est traduite par une avalanche d'affaires soulevant la question de l'absence d'unité de l'invention. Afin d'alléger la charge de travail des chambres de recours de l'OEB, les règles 40.2e) et 68.3e) ont, sur proposition de l'OEB, été ajoutées dans le règlement d'exécution du PCT. Ces règles permettent aux autorités PCT de créer une procédure de réexamen intermédiaire qui n'entraîne aucun coût pour le déposant, et de prélever une taxe de réserve pour un nouvel examen de la réserve, à savoir dans le cas où l'affaire est soumise aux chambres de recours.
5. Par décision du Conseil d'administration de juin 1992, la règle 104bis CBE a été complétée par un nouveau paragraphe 3, qui confère une base juridique au réexamen, par l'OEB, de l'invitation à payer des taxes additionnelles, et crée une taxe de réserve pour le cas où l'affaire est soumise aux chambres de recours (CA/7/92, point 15 et CA/PV 44, point 66).
6. En vertu de la décision précitée du Conseil d'administration, le Président de l'OEB a institué une instance de réexamen composée de trois membres pour la mise en oeuvre de la procédure de réserve prévue par le PCT (JO OEB 1992, 547). Cette instance de réexamen, qui s'est avérée être un succès, est en mesure de réaliser entièrement les objectifs du PCT sur ce point.

7. Toutefois, en vertu des articles 154(3) et 155(3) CBE, les chambres de recours continuent à avoir compétence en dernier ressort sur ces questions. Par conséquent, l'OEB est la seule autorité PCT à disposer d'un système de réexamen à deux niveaux. En effet, la CBE prévoit non seulement un système de réexamen par une instance de réexamen composée de trois membres, mais également un mécanisme de révision judiciaire qui va bien au-delà des exigences du PCT. Même si l'institution de l'instance de réexamen a permis de diminuer effectivement le nombre de cas à traiter par les chambres de recours, celles-ci continuent néanmoins à être saisies d'un certain nombre de ces affaires. Ce système à deux niveaux est injustifié. En effet, il implique beaucoup de travail, est coûteux et provoque des retards inacceptables dans un domaine où une procédure plus rationnelle est indispensable.
8. Afin de remédier à cette situation, il est proposé de supprimer la possibilité de soumettre les réserves aux chambres de recours, en révisant les articles 154 et 155 CBE.

C. PROPOSITION

9. L'OEB propose de supprimer les articles 154(3) et 155(3) CBE, ce qui permettrait de donner aux instances de réexamen compétence en dernier ressort dans les procédures de réserve prévues par le PCT.
10. Une fois que ces dispositions auront été révisées, il conviendra de modifier la règle 104bis (3) CBE et l'art. 2 (point 21) du règlement relatif aux taxes, afin de marquer le caractère final des décisions des instances de réexamen composées de trois membres, et de supprimer la taxe de réserve exigible en cas d'examen de la réserve par les chambres de recours.

II. MODIFICATIONS PROPOSEES

Article 154

L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale

(1) L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, au sens du chapitre I du Traité de Coopération, pour les demandeurs ayant la nationalité d'un Etat contractant à l'égard duquel le Traité de Coopération est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; la présente disposition est applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.

(2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'administration, l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

(3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 17, paragraphe 3, lettre a) du Traité de Coopération.

Article 154

Inchangé

Inchangé

A supprimer

Article 155

L'Office européen des brevets, administration chargée de l'examen préliminaire international

(1) L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, au sens du chapitre II du Traité de Coopération, pour les demandeurs ressortissants d'un Etat contractant à l'égard duquel ce chapitre est entré en vigueur, sous réserve de la conclusion d'un accord entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ; la présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans cet Etat.

(2) Sous réserve de l'accord préalable du Conseil d'Administration, l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau International de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

(3) Les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant à l'encontre de la fixation d'une taxe additionnelle par l'Office européen des brevets, en vertu de l'article 34, paragraphe 3, lettre a), du Traité de Coopération.

Article 155

Inchangé

Inchangé

A supprimer