

**CA/PL 19/99**

Orig. : allemand

Munich, le 10.06.1999

OBJET : Révision de la CBE : articles 121 et 122 CBE

ORIGINE : Le Président de l'Office européen des brevets

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

---

RESUME

Le présent document contient les premières propositions en vue d'une réforme fondamentale des remèdes juridiques que la CBE prévoit en cas de non-observation d'un délai.

---

## **I. INTRODUCTION**

1. Le droit européen des brevets prévoit aux articles 121 CBE (poursuite de la procédure) et 122 CBE (*restitutio in integrum*) des remèdes juridiques spécifiques qui permettent le maintien des droits des demandeurs ou des titulaires de brevet lorsque des pertes de droit sont intervenues ou risquent d'intervenir suite à la non-observation d'un délai. Les instruments de la poursuite de la procédure et de la *restitutio in integrum* ont globalement fait leurs preuves dans la pratique. Sans doute cela tient-il également au fait que le règlement d'exécution de la CBE et le règlement relatif aux taxes contiennent des dispositions qui procurent un remède lorsque le champ d'application de la poursuite de la procédure et de la *restitutio in integrum* s'est révélé trop étroit. Dans ce contexte, il convient notamment de renvoyer aux règles 85bis et 85ter CBE, à la règle 84bis CBE, qui est seulement entrée en vigueur en début d'année, ainsi qu'à l'article 8(3) du règlement relatif aux taxes.
2. Au cours des 20 dernières années, il est cependant apparu en pratique que l'instrument moderne de la poursuite de la procédure devrait être favorisé par rapport à la *restitutio in integrum* classique, pour des raisons tenant à l'économie de la procédure et à la sécurité juridique. L'inclusion de la poursuite de la procédure dans le catalogue des remèdes juridiques qui sont prévus pour la procédure relative aux brevets dans le futur traité sur le droit des brevets (PLT), ainsi que l'introduction d'un champ d'application élargi pour la poursuite de la procédure dans le droit suisse des brevets, sont le reflet de cette évolution.
3. La *restitutio in integrum* au titre de l'article 122 CBE fait de plus en plus l'objet de critiques en raison non seulement de la procédure compliquée et coûteuse, mais également des délais exclus de la *restitutio in integrum* par le paragraphe 5. Tel est notamment le cas pour l'exclusion du délai de priorité prévu à l'article 87(1) CBE. Les règles 85 et 84bis CBE ne peuvent apporter une certaine compensation que dans des cas exceptionnels. Etant donné que le PLT prévoit l'introduction de la possibilité d'un rétablissement dans le délai de priorité, il est nécessaire d'entreprendre une action dans le domaine du droit européen des brevets, ainsi qu'au niveau de la politique juridique. D'autant plus que le rétablissement dans le délai de priorité fait déjà aujourd'hui partie de la pratique juridique dans certains Etats contractants.
4. Il est par conséquent proposé d'adapter les articles 121 et 122 CBE aux besoins pratiques du demandeur et à l'évolution moderne du droit. Il s'agit à la fois de prendre en compte la nécessité de rendre plus flexible le droit européen, ainsi que les souhaits d'une dérégulation aussi poussée que possible. Tel est le but des modifications de la CBE proposées ci-après à la discussion.

## II. PROPOSITIONS ET COMMENTAIRES

### A. REVISION DE L'ARTICLE 121 CBE

#### Version en vigueur

##### Article 121

Poursuite de la procédure  
de la demande de brevet européen

(1) Lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets, l'effet juridique prévu ne se produit pas ou, s'il s'est produit, se trouve annulé si le demandeur requiert la poursuite de la procédure relative à la demande.

(2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la demande de brevet européen a été signifiée, ou à compter de la date à laquelle la notification que la demande est réputée retirée a été signifiée. L'acte non accompli doit l'être dans ces délais. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de poursuite de la procédure.

(3) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.

#### Version proposée

##### Article 121

Poursuite de la procédure  
de la demande de brevet européen

(1) Lorsque, faute de l'observation **d'un délai devant être respecté à l'égard de l'Office européen des brevets**, la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée, **ou que tout autre perte de droit est intervenue quant à la demande**, l'effet juridique prévu ne se produit pas ou, s'il s'est produit, se trouve annulé si le demandeur **requiert la poursuite de la procédure et accomplit l'acte non accompli**.

(2) La procédure relative à l'application du paragraphe 1 est déterminée par le règlement d'exécution. Le règlement d'exécution peut prévoir que le paragraphe 1 n'est pas applicable en cas de non-observation de certains délais.

5. Tout comme la version actuelle de l'article 121 CBE, la version modifiée limite la possibilité d'une poursuite de la procédure à la procédure de délivrance et aux recours y afférents. La requête au titre de l'article 121(1) vise exclusivement la poursuite de la procédure relative à la demande et le remède à d'autres pertes de droits relatives à la demande (cf. le point 7 ci-dessous). En ce qui concerne la non-observation de délais dans le cadre de procédures d'opposition et de recours après opposition, le titulaire du brevet continuera de ne pouvoir recourir qu'au remède juridique de la restitutio in integrum et au délai supplémentaire spécial au titre de la règle 58(6) CBE. Dans le cadre d'une procédure d'opposition recevable, la position juridique de l'opposant est protégée par l'article 114 CBE, qui permet une production tardive de moyens lorsque ceux-ci sont pertinents.
6. Contrairement à la pratique actuelle, la poursuite de la procédure relative à la demande ne devrait dorénavant pas être restreinte à la non-observation d'un délai imparti par l'OEB, mais être élargie à la non-observation de délais imposés par la Convention ou le règlement d'exécution. Le remède juridique de la poursuite de la procédure serait donc régulièrement possible en cas de non-observation, à l'égard de l'OEB, d'un délai dans le cadre de la procédure de délivrance européenne. En vertu du texte proposé de l'article 121(2) CBE, le règlement d'exécution pourrait prévoir des exceptions à ce principe (cf. le point 9 ci-dessous).
7. La version proposée de l'article 121(1) CBE élargit le champ d'application de la disposition également quant au fond. Alors qu'une poursuite de la procédure n'est actuellement possible que si la perte de la totalité d'une demande risque de se produire ou s'est déjà produite, l'article 121 CBE permettrait à l'avenir de remédier également à des pertes partielles de droits, comme par exemple, la perte du droit de priorité, dès lors que les exigences formelles pour revendiquer la priorité ne sont pas remplies en temps utile.
8. Selon le projet de l'article 121(2) CBE, les détails procéduraux concernant la poursuite de la procédure seront fixés par le règlement d'exécution. Il s'agit notamment des conditions de la requête (demande écrite, taxe), des délais pertinents et des instances de l'OEB compétentes pour décider de la poursuite de la procédure. En la matière, il est envisagé d'incorporer les dispositions actuelles dans le règlement d'exécution. Un délai limite général, tel qu'il existe pour la restitutio in integrum (cf. Article 122 (2) 3<sup>e</sup> phrase) ne paraît pas nécessaire puisque le délai pour une requête en poursuite de la procédure est déclenché par la notification de l'Office sur la non-observation d'un délai ou la perte d'un droit.
9. La proposition concernant l'article 121(2) CBE prévoit d'autre part la possibilité d'exclure certaines non-observations de délais d'une poursuite de la procédure moyennant des dispositions en ce sens dans le règlement d'exécution (cf. le point 6 ci-dessus). Il est ainsi garanti que l'on pourra tenir compte de manière flexible à la fois des contraintes techniques de la procédure de délivrance et des intérêts de tiers en matière de transparence et de sécurité juridique. La possibilité d'exclusion

proposée permet une adaptation à de nouvelles structures de délais et une délimitation variable par rapport au remède juridique de la restitutio in integrum. Il est envisagé d'exclure notamment les délais suivants d'une poursuite de la procédure dans le cadre de l'article 121(2) CBE :

- les délais concernant la poursuite de la procédure et la restitutio in integrum ;
- le délai de priorité (art. 87(1) CBE) ;
- les délais de paiement des taxes annuelles européennes (art. 86, r. 37 CBE).

10. Il n'est par contre pas prévu d'exclure de la poursuite de la procédure les délais de paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation, des taxes nationales de base, de la taxe de requête en examen ainsi que le délai de dépôt d'une requête en examen. Il serait ainsi possible de se dispenser notamment des règles 85bis et 85ter CBE, qui permettent en fait déjà dans ces cas une poursuite de la procédure relative à une demande de brevet européen.

## B. REVISION DE L'ARTICLE 122 CBE

### Version actuelle

#### Article 122

##### Restitutio in integrum

(1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente Convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours.

(2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non-paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu à l'article 86, paragraphe 2, est réduit de la période d'une année.

(3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe de restitutio in integrum ait été acquittée.

### Version proposée

#### Article 122

##### Restitutio in integrum

(1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente Convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours.

**(2) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. L'acte non accompli doit l'être.**

**(3) La procédure relative à l'application des paragraphes 1 et 2 est déterminée par le règlement d'exécution. Le règlement d'exécution peut prévoir que le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas de non-observation de certains délais.**

(4) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.

(5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au délai prévu au paragraphe 2 ainsi qu'aux articles 61, paragraphe 3, 76, paragraphe 3, 78, paragraphe 2, 79, paragraphe 2, 87, paragraphe 1, et 94, paragraphe 2.

(6) Quiconque, dans un Etat contractant a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

(7) Le présent article n'affecte pas le droit pour un Etat contractant d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévu par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet Etat.

**(4)** Quiconque, dans un Etat contractant a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

**(5)** Le présent article n'affecte pas le droit pour un Etat contractant d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet Etat.

11. Le projet de révision de l'article 122 CBE suit dans sa structure et sa construction le concept proposé pour l'article 121 CBE. Cela signifie notamment que le règlement d'exécution fixe les détails de la procédure de restitutio in integrum ainsi que les inobservations de délais exclus de la poursuite de la procédure. Il n'est pas proposé de procéder, au niveau de la Convention, à des modifications de fond plus larges du droit relatif à la restitutio in integrum. Il n'est notamment pas prévu d'ouvrir la voie de la restitutio in integrum à l'opposant (cf. également G 1/86 - JO 1987, 447), ni de réformer la procédure de rétablissement en tant que telle. Dans le cadre du concept proposé, les modifications de fond liées à la nouvelle structure doivent être effectuées au niveau du règlement d'exécution. A cet égard, la détermination des non-observations de délais qui sont exclues d'un rétablissement, revêt une importance primordiale.
12. Comme en matière de poursuite de la procédure, il est également prévu dans le cadre de la restitutio in integrum d'exclure du champ d'application de l'article 122 CBE les délais pour le dépôt d'une requête en restitutio in integrum et en poursuite de la procédure, ainsi que pour l'accomplissement des actes non accomplis. Contrairement au droit en vigueur, un rétablissement dans le délai pour une requête en poursuite de la procédure serait dorénavant exclu. Cette exclusion est indiquée puisque, dans le cadre du concept proposé, la poursuite de la procédure devrait devenir la "procédure normale" en cas de non-observation d'un délai, et que les aspects de la sécurité juridique et de la transparence de la procédure l'emporteraient ainsi sur l'aspect de l'équité dans chaque cas d'espèce.
13. Se pose par ailleurs la question de savoir si, compte tenu de la nouvelle structure des articles 121 et 122 CBE, il existe encore une nécessité pratique de prévoir la possibilité de la restitutio in integrum en tant que moyen parallèle et complémentaire au remède juridique de la poursuite de la procédure. Comme il s'agit dans les deux cas d'instruments servant à rétablir des droits d'un demandeur qui sont menacés en raison de la non-observation d'un délai, la restitutio in integrum n'est pas nécessaire, dès lors qu'il existe une possibilité de poursuivre la procédure. Dans le cadre du projet de révision de l'article 122(3) CBE, il est par conséquent envisagé d'exclure de la restitutio in integrum les délais pour lesquels une requête en poursuite de la procédure peut être déposée.
14. Le champ d'application de la restitutio in integrum se limite ainsi notamment à la non-observation, par le titulaire d'un brevet, de délais dans le cadre de procédures d'opposition ou de recours après opposition, de délais ayant trait aux moyens de recours (délai de recours) et du délai de priorité.



15. En ce qui concerne le rétablissement dans le délai de priorité, il conviendrait de prévoir, dans le cadre des dispositions relatives à l'exécution de la procédure de restitutio in integrum, une disposition qui, contrairement au délai normal en matière de requêtes (deux mois à compter de la cessation de l'empêchement), tienne compte des circonstances particulières d'une revendication tardive de priorité. Il y aurait lieu par exemple de prévoir, conformément aux propositions faites dans le cadre du PLT, dans le cas d'une non-observation du délai de douze mois pour le dépôt d'une demande postérieure, un délai de requête de deux mois à compter de la fin du délai de priorité.

### **III. ASPECTS LIES AUX TAXES**

16. Quant à la fixation des futures taxes pour la poursuite de la procédure et la restitutio in integrum, les considérations fiscales jouent un rôle subordonné. L'aspect principal de ces taxes est leur fonction régulatrice en matière de procédure. Dans le concept qui est proposé ici, la poursuite de la procédure devient le remède juridique normal en cas de non-observation d'un délai durant la procédure européenne de délivrance. Au niveau des taxes, il devrait en être tenu compte par une taxe de poursuite de la procédure nettement inférieure à la taxe de restitutio in integrum. En ce qui concerne les requêtes en poursuite de procédure en cas de non-observation de délais de paiement, une surtaxe devrait être prévue à l'instar des dispositions actuelles des règles 85bis et 85ter EPC.

### **IV. OBSERVATIONS FINALES**

17. Les propositions formulées dans le présent document ont été conçues comme base d'une première discussion. Le nouveau système est entièrement centré sur la poursuite de la procédure. Dans la pratique, la restitutio in integrum classique s'est révélée trop complexe et lourde ; en outre, elle crée une insécurité juridique pendant une période assez longue et ne répond pas aux besoins d'une "procédure de masse" standardisée. On pourrait donc également envisager de renoncer de manière générale à la restitutio in integrum et d'étendre la poursuite de la procédure à l'ensemble des domaines de la procédure européenne.

---