

FG0004.98-010110021

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Avis de la Grande Chambre de recours, en date du
27 novembre 2000**

G 4/98

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli
Membres : C. Andries
M. Aúz Castro
W. Moser
J.-P. Seitz
R. Teschemacher
P. van den Berg

Référence : Taxes de désignation

Article : 66, 67, 76, 79, 80, 90, 91, 112 CBE

Règle : 15, 25, 85bis, 107, 108 CBE

Article 4 de la Convention de Paris

Mot-clé : "Défaut de paiement des taxes de désignation" - "La fiction de retrait n'a pas d'effet rétroactif excepté pour l'article 67 CBE" - "La fiction du retrait prend effet à l'expiration du délai de paiement des taxes de désignation"

Sommaire

I. Sans préjudice de l'article 67(4) CBE, la désignation d'un Etat contractant partie à la CBE dans une demande de brevet européen ne cesse pas de produire ses effets juridiques rétroactivement et n'est pas réputée n'avoir jamais été faite, si la taxe de désignation correspondante n'a pas été acquittée dans le délai applicable.

II. La fiction du retrait de la désignation d'un Etat contractant prévue à l'article 91(4) CBE prend effet, selon le cas, à l'expiration du délai mentionné à l'article 79(2) ou aux règles 15(2), 25(2) ou 107(1) CBE, et non à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Conformément à l'article 112(1)b) de la Convention sur le brevet européen (CBE), le Président de l'Office européen des brevets (OEB) a soumis le 5 octobre 1998 les questions de droit suivantes à la Grande Chambre de recours :

“1.a) La désignation d'un Etat contractant partie à la CBE dans une demande de brevet européen est-elle sans effet juridique et est-elle réputée n'avoir jamais été faite si la taxe de désignation correspondante n'a pas été payée dans le délai applicable ?

b) S'il est répondu par l'affirmative à la question a), le non-paiement des taxes de désignation a-t-il pour effet que la demande perd sa date de dépôt ?

c) S'il est répondu par l'affirmative à la question a), le non-paiement de la taxe de désignation pour un Etat contractant déterminé signifie-t-il que la demande n'a jamais eu l'effet prévu par l'article 66 CBE dans cet Etat ?

d) S'il est répondu par l'affirmative à la question a), quels Etats peuvent être désignés dans une demande divisionnaire déposée avant l'expiration du délai de paiement des taxes de désignation pour la demande principale, et, si aucune taxe

de désignation n'est par la suite payée dans la demande principale, quel en sera l'effet sur la demande divisionnaire ?

2. S'il est répondu par la négative à la question 1.a), à quelle date le retrait présumé de la désignation d'un Etat contractant prévu à l'article 91(4) CBE prend-il effet ?".

II. Dans sa lettre de saisine, le Président de l'OEB fait observer que dans les décisions J 25/88 (JO OEB 1989, 486) et J 22/95 (JO OEB 1998, 569), la Chambre de recours juridique a émis des points de vue contradictoires sur les effets du défaut de paiement d'une taxe de désignation. Il fait valoir les arguments suivants :

a) Dans la décision J 25/88, la Chambre de recours juridique déclare que "... si la taxe de désignation afférente à un Etat contractant n'est pas acquittée, la désignation de cet Etat est réputée retirée (article 91(1)e) et (4) CBE) et seuls restent désignés les Etats pour lesquels les taxes ont été dûment payées" (point 5 des motifs). L'accent est mis sur le mot "rester", qui signifie "continuer d'être, continuer d'exister, demeurer".

Cela est conforme à la pratique actuelle de l'OEB, selon laquelle le paiement de la taxe de désignation confirme le souhait du demandeur d'obtenir une protection par brevet dans l'Etat initialement désigné. En d'autres termes, si la taxe de désignation n'est pas acquittée à l'échéance, la perte de droits se produit, selon le cas, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 79(2) CBE, soit à l'expiration du délai prévu aux règles 15(2), 25(2) ou 104ter(1) (depuis 107(1)) CBE. Si une seule taxe de désignation d'un Etat contractant n'est pas acquittée à cette date, la désignation de cet Etat est réputée retirée avec effet pour l'avenir (ex nunc). Référence est faite aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-III, 12.2, 6^e paragraphe (l'actuel point 12.5, 2^e paragraphe), selon lesquelles si la demande est réputée retirée suite au non-paiement dans les délais des taxes de désignation, la perte de droits se produit à l'expiration du délai normal. A cet égard, les Directives mentionnent l'application par analogie de la décision J 4/86 de la chambre de recours juridique (JO OEB 1988, 119). Dans cette décision, la chambre a estimé que la perte de droits due à la fiction du retrait de la demande résultant de la non-présentation de la

requête en examen prenait effet à l'expiration du délai normal de présentation de cette requête (point 4 des motifs). D'une manière plus générale, la Grande Chambre de recours a considéré dans son avis G 1/90 (JO OEB 1991, 275) que lorsque la demande est réputée retirée par le jeu de la fiction prévue par la CBE, la perte de droits intervient à l'expiration du délai qui n'a pas été respecté (point 6, paragraphe 1 des motifs).

b) La décision J 22/95 est en contradiction avec la décision J 25/88. Dans cette affaire, le demandeur avait déposé une demande divisionnaire qui désignait certains Etats contractants dont la désignation dans la demande initiale avait été réputée retirée, conformément à l'article 91(4) CBE, avant le dépôt de la demande divisionnaire. La chambre juridique a confirmé la pratique de l'OEB, dans la mesure où elle a affirmé qu'une demande divisionnaire peut uniquement désigner des Etats qui sont encore valablement désignés dans la demande initiale. Cependant, son interprétation de la notion de désignation valable diffère considérablement de cette pratique, telle que confirmée par la décision J 25/88, puisqu'elle énonce qu'une désignation n'est valable que si la taxe de désignation correspondante a été acquittée et qu'en conséquence, le non-paiement de la taxe signifie que la désignation initiale d'un Etat contractant dans une demande est sans effet juridique et est réputée n'avoir jamais eu lieu (point 2.3 des motifs). Ainsi, selon cette décision, la fiction du retrait prévue à l'article 91(4) CBE signifie qu'un Etat est réputé n'avoir jamais été désigné, si la taxe de désignation correspondante n'est pas acquittée à l'échéance (la désignation est en ce cas réputée retirée avec effet rétroactif (ex tunc)).

c) Les questions de droit soulevées sont importantes en raison des problèmes pratiques considérables qui se poseraient si l'on attachait un effet rétroactif à la fiction du retrait des désignations résultant du non-paiement des taxes de désignation. Le défaut de paiement de l'ensemble des taxes de désignation entraînerait, après une très longue période, la perte de la date de dépôt et par conséquent la perte de la date de priorité. Si la taxe de désignation pour un Etat donné n'est pas acquittée, l'article 66 CBE (valeur de dépôt national de la demande de brevet européen) cesserait de produire ses effets rétroactivement. En outre, une

situation confuse se créerait dans le cas où une demande divisionnaire serait déposée avant l'expiration du délai de paiement des taxes de désignation pour la demande initiale.

d) De l'avis du Président de l'Office, l'approche adéquate consiste à considérer que le défaut de paiement des taxes de désignation prend effet ex nunc. A cet égard, il se réfère à une phrase des travaux préparatoires qui indique clairement, par l'emploi du mot "aufrechterhalten" (maintenir), que telle était également la volonté du législateur (Rapport sur la 11^e réunion du groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février au 3 mars 1972, BR/177/72, point 31). Si le législateur avait au contraire eu l'intention de conférer un effet rétroactif à la fiction du retrait de la désignation des Etats contractants, il n'aurait eu aucune raison d'inclure dans la Convention la deuxième phrase de l'article 67(4) relatif à la protection provisoire. Enfin, si la demande divisionnaire devait demeurer dépendante du paiement ultérieur des taxes de désignation pour la demande initiale, cela serait contraire au principe selon lequel une demande divisionnaire devient une demande distincte une fois qu'elle a été valablement déposée, et ce indépendamment de la demande initiale.

e) S'agissant de la recevabilité de la saisine, la condition posée à l'article 112(1)b) CBE est remplie, dans la mesure où la décision J 22/95 est en contradiction avec la décision J 25/88 ainsi qu'avec l'interprétation généralement admise de la décision J 4/86, ces deux décisions ne procédant pas d'une évolution délibérée du droit. Quant au fait que les décisions contradictoires émanent de la même chambre, à savoir la chambre de recours juridique, alors qu'il est question à l'article 112(1)b) CBE de décisions divergentes rendues par deux chambres de recours, le Président de l'OEB estime que, correctement interprétés, ces termes régissent également le cas où des décisions divergentes sont rendues par une même chambre siégeant dans une composition différente, comme en l'espèce.

III. Des tiers ont présenté des observations en application de l'article 11ter du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours. Ils ont estimé qu'en regard en particulier aux conséquences qu'elle implique pour la date de dépôt, la conclusion tirée dans la décision J 22/95, selon laquelle la désignation d'un Etat

contractant dans une demande est sans effet juridique et est réputée n'avoir jamais eu lieu si la taxe de désignation n'est pas acquittée, n'est pas correcte, dans la mesure où le non-paiement de l'ensemble des taxes de désignation entraînerait la perte rétroactive de la date de dépôt.

Motifs de l'avis

1. S'agissant de la recevabilité de la présente saisine, la question se pose du respect des deux conditions énoncées à l'article 112(1)b) CBE, selon lesquelles des décisions divergentes doivent avoir été rendues sur une question, et ce par deux chambres de recours.

1.1 Il n'apparaît pas à première vue que la condition selon laquelle des décisions divergentes doivent avoir été rendues par des chambres de recours soit remplie. Il apparaît plutôt qu'il existe un conflit entre, d'une part, la pratique générale de l'OEB, selon laquelle la désignation d'un Etat contractant pour lequel la taxe de désignation n'est pas acquittée est réputée retirée avec effet ex nunc, à savoir avec effet à la date à laquelle le paiement est dû, et, d'autre part, la décision J 22/95, qui considère que la désignation cesse dans un tel cas de produire ses effets ex tunc, à savoir que la désignation est réputée n'avoir jamais eu lieu. Une divergence entre la pratique de l'OEB et la jurisprudence des chambres de recours ne suffit pas à elle seule à justifier une saisine de la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB, si cette pratique de l'OEB n'est pas elle-même consacrée par la jurisprudence. Toutefois, tel est bien le cas en l'espèce, puisque l'OEB fonde notamment sa pratique sur la décision J 25/88 de la chambre de recours juridique. Cette décision portait en effet sur la question de savoir s'il était nécessaire de désigner explicitement un Etat contractant particulier. Au point 5 des motifs de sa décision, la chambre déclare que "si la taxe de désignation afférente à un Etat contractant n'est pas acquittée, la désignation de cet Etat est réputée retirée ... et seuls restent désignés les Etats pour lesquels les taxes ont été dûment payées". En particulier, le mot "rester" indique clairement que la chambre n'estimait pas que la désignation cessait de produire ses effets rétroactivement, si la taxe n'était pas acquittée en

temps voulu. On est en droit de considérer également que la pratique de l'Office se fonde sur une autre décision de la chambre de recours juridique, à savoir la décision J 4/86, dans laquelle la chambre a jugé que, faute de requête en examen, la demande de brevet européen est réputée retirée, et que la perte de droits prend effet à l'expiration du délai prévu à l'article 94(2) CBE. Dès lors que la CBE utilise les termes "est réputée retirée", tant dans le cas du défaut de paiement de la taxe de désignation que de celui de la requête en examen, pour en tirer les conséquences (articles 91(4) et 94(3) CBE), il n'est pas déraisonnable que l'Office se fonde par analogie sur la décision J 4/86 pour arrêter sa pratique en matière de taxes de désignation.

En égard à l'influence des deux décisions susvisées de la chambre de recours juridique, on peut donc en conclure qu'il est satisfait à l'exigence de "décisions divergentes" prévue à l'article 112(1)b) CBE.

1.2 En l'espèce, les décisions divergentes émanent de la chambre de recours juridique, si bien que la question se pose de savoir s'il est satisfait à la seconde exigence de l'article 112(1)b) CBE, selon laquelle les décisions divergentes doivent avoir été rendues par deux chambres de recours. Dans sa saisine, le Président de l'OEB soutient que tel est le cas, puisque la chambre de recours juridique siège dans des compositions différentes, et que les décisions divergentes en question n'ont pas été rendues par les mêmes personnes. S'il en était autrement, des décisions divergentes rendues par la chambre de recours juridique ne pourraient jamais être déférées à la Grande Chambre. Telle est également l'opinion de Lunzer (*Singer*, European Patent Convention, revised English Edition by *Raph Lunzer*, Londres 1995, point 112.05). Dans *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 2^e édition 2000, article 112, point 30, c'est l'existence de deux décisions divergentes qui est jugée décisive et non point tant la question de savoir si elles ont été rendues par deux chambres structurellement différentes.

Ainsi que l'énonce la première phrase de l'article 112 CBE, la saisine de la Grande Chambre de recours a notamment pour objet d'assurer une application uniforme du droit. Cela est particulièrement vrai lorsque conformément à l'article 112(1)b) CBE,

la saisine émane du Président de l'OEB, puisqu'alors soumise à l'exigence de l'existence de décisions divergentes. Si le pouvoir du Président de l'OEB de saisir la Grande Chambre devait se définir sur une interprétation littérale des termes "deux chambres de recours" comme signifiant autant d'unités structurellement différentes, il serait impossible des déférer à la Grande Chambre de décisions de la chambre de recours juridique, dès lors que celle-ci ne forme qu'une même unité structurelle. Cela aurait pour effet de restreindre à l'excès le champ d'application de l'article 112 CBE, dans la mesure où des décisions divergentes peuvent à l'évidence être également rendues dans des affaires relevant de la compétence de cette chambre qui, en tant qu'unité structurelle, comprend tous les membres juristes des chambres de recours (à l'exception des juristes présidents de chambres de recours techniques), et qui siège donc dans nombre de compositions différentes. Dans ce contexte, il échet de noter que la CBE ne définit pas la chambre de recours juridique comme une unité structurelle, mais par sa seule composition, ce qui renforce l'argument selon lequel des décisions divergentes rendues par cette chambre peuvent fonder une saisine de la Grande Chambre par le Président de l'OEB, du moins lorsqu'elle a siégé dans une composition différente. Comme tel est le cas en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si une saisine par le Président de l'OEB serait également recevable dans le cas où la chambre de recours juridique aurait rendu des décisions divergentes dans la même composition. Il n'y a pas lieu non plus de se prononcer sur la recevabilité d'une saisine dans le cas où la présente situation se serait présentée non pas dans la chambre de recours juridique, mais dans l'une des chambres de recours techniques. Enfin, il n'y a pas à examiner si la compétence dont jouit le Président de l'OEB pour saisir la Grande Chambre est limitée par la compétence de la chambre de recours juridique pour développer sa propre jurisprudence en abandonnant sa jurisprudence antérieure (cf. *Singer/Stauder, loc. cit.*). En l'espèce, rien ne prouve qu'une telle évolution était intentionnelle dans la décision J 22/95, bien au contraire. Le point 7.2 des motifs de cette décision précise en effet qu'"il n'existe pas dans la présente affaire de précédents contradictoires ...".

1.3 En conséquence, la saisine est recevable.

2. L'article 91(4) CBE dispose que "*si ... la taxe de désignation afférente à un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée*".

La question 1.a) de la saisine concerne le point principal sur lequel la Grande Chambre de recours est appelée à se prononcer, à savoir si le défaut de paiement d'une taxe de désignation signifie que la désignation cesse de produire tout effet pour l'avenir, c'est-à-dire après la date à laquelle le paiement est dû (ex nunc) ou si elle est réputée n'avoir jamais été faite, auquel cas elle cesse de produire ses effets rétroactivement (ex tunc).

3. D'après la décision J 25/88 et la pratique de l'OEB, une désignation ne cesse pas d'exister rétroactivement du fait que la taxe de désignation correspondante n'a pas été acquittée. Une telle désignation produit pleinement ses effets jusqu'à l'expiration du délai de paiement de la taxe de désignation. Ce n'est qu'après cette date qu'elle cesse de produire ces effets, en ce sens que des actes nécessitant une désignation, tels que le dépôt d'une demande divisionnaire, ne peuvent plus être valablement accomplis si aucune taxe de désignation n'a été acquittée. A l'inverse, dans la décision J 22/95, la chambre de recours juridique a conclu que le non-paiement d'une taxe de désignation prenait effet rétroactivement. Elle a déclaré (au point 2.3 des motifs) que "le non-paiement de la taxe signifie ... que la désignation initiale d'un Etat contractant dans une demande est sans effet juridique et est réputée n'avoir jamais eu lieu".

3.1 L'article 91(4) CBE dispose que la désignation d'un Etat pour lequel la taxe de désignation n'a pas été acquittée est réputée retirée. L'expression "réputée retirée" est également utilisée dans d'autres passages de la CBE, en particulier pour spécifier le sort d'une demande européenne lorsque certains actes ne sont pas accomplis. Ainsi, une demande de brevet européen est réputée retirée si la taxe annuelle, la taxe de dépôt, la taxe de recherche ou les taxes de délivrance du brevet et d'impression ne sont pas acquittées (articles 86(3), 90(3) et 97(3) CBE), si le demandeur n'a pas désigné l'inventeur (article 91(5) CBE), s'il ne présente pas de requête en examen (article 94(3) CBE), ou s'il ne défère pas à une invitation à présenter ses observations, même au stade du recours (articles 96(3) et 110(3) CBE). Si le raisonnement de la décision J 22/95 devait s'appliquer à tous ces cas de

figure, la demande serait sans effet juridique et serait réputée n'avoir jamais existé, date de dépôt comprise. Or, cela ne serait pas conforme au système de la CBE, qui établit une claire distinction entre les conditions attachées à l'octroi d'une date de dépôt et les cas dans lesquels une demande est réputée retirée. Cela découle déjà des travaux préparatoires (cf. les rapports relatifs au second avant-projet de convention instituant un système européen de délivrance de brevets, vol. II, 1971, page 111, point 38 : "Le libellé des articles 77 et 78 a été rendu plus précis en vue de bien distinguer le cas de la demande qui ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour recevoir une date de dépôt de celui où la demande est réputée retirée"). Dans le texte actuel de la CBE, le fait que, par exemple, le défaut de paiement de la taxe de dépôt ou de la taxe de recherche n'a pas d'incidence sur la date de dépôt ressort clairement de la distinction opérée à l'article 90(1)a) et b) CBE entre l'octroi d'une date de dépôt et le paiement des taxes de dépôt et de recherche. A cet égard, la conclusion tirée dans la décision J 22/95 selon laquelle, lorsque la taxe de dépôt n'a pas été acquittée, "... il est considéré que la demande de brevet européen en question n'a jamais conféré quelque droit que ce soit dans l'Etat contractant concerné et ne s'est en particulier jamais vu attribuer une date de dépôt" (point 2.4 des motifs), n'est pas correcte. La demande conserve sa date de dépôt et remplit donc les conditions pour avoir valeur de dépôt national conformément à l'article 66 CBE.

3.2 Lorsqu'il s'agit de déterminer le sens des termes "réputée retirée" pour établir s'il y a ou non effet rétroactif dans les cas précités, il importe également de noter que la CBE prévoit des cas où le non-paiement d'une taxe a un effet rétroactif. En pareil cas, cependant, elle n'emploie pas les termes "rejetée", "retirée" ou "réputée retirée", mais dispose qu'une requête "n'est considérée comme formulée" ou qu'une opposition "n'est réputée formée" ou qu'un recours "n'est considéré comme formé" qu'après le paiement de la taxe correspondante (cf. l'article 94(2) CBE pour l'examen, l'article 99(1) CBE pour l'opposition, l'article 108 CBE pour le recours et l'article 136(1) CBE pour une transformation). Cela constitue une preuve supplémentaire que la CBE distingue clairement les cas où un effet rétroactif est voulu ("n'est réputée formée" ou "n'est considéré comme formé") de ceux où un tel effet ne l'est pas ("rejetée, retirée ou réputée retirée").

3.3 Il découle des considérations qui précèdent que dans la CBE, il n'y a pas d'effet rétroactif lorsque sont utilisés les termes "réputée retirée". Voir aussi l'avis G1/90, où la Grande Chambre de recours a déclaré que lorsqu'une demande est réputée retirée dans la CBE, "la perte de droits intervient à l'expiration du délai qui n'a pas été respecté" (point 6 des motifs), ainsi que la décision J 4/86 (point 1.1 supra). Ces termes étant également employés en liaison avec le défaut de paiement des taxes de désignation, cette conclusion semble donc s'appliquer aussi à ce cas de figure, sauf à donner aux termes "réputée retirée" un sens différent suivant le cas.

On admet toutefois généralement qu'il n'est pas souhaitable de donner des sens différents à une seule et même expression, et qu'un tel exercice ne devrait pas être entrepris à la légère. Cela est particulièrement vrai en l'espèce où, comme expliqué au point 3.2 supra, il existe des cas, dans la CBE, où un effet rétroactif est délibérément attaché au défaut de paiement d'une taxe et où sont utilisées des formulations différentes de celle de "réputée retirée".

Enfin et surtout, il ressort clairement de la CBE qu'il n'y a pas lieu de traiter différemment le cas des taxes de désignation quant à la question de la non-rétroactivité. L'article 91(1) CBE dispose en effet que :

"(1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, ...la section de dépôt examine :

e) si les taxes de désignation ont été acquittées".

Cela signifie que l'octroi d'une date de dépôt était entendu comme condition préalable à l'examen de savoir si les taxes de désignation ont ou non été acquittées. Si le défaut de paiement des taxes de désignation devait avoir une incidence sur la date de dépôt, l'on inverserait l'ordre logique de l'examen lors du dépôt prévu à l'article 90 CBE, à l'issue duquel une date de dépôt est accordée, puis de celui de la demande quant à certaines irrégularités prévu à l'article 91 CBE, qui consiste entre autres à vérifier le paiement des taxes de désignation. Or, attacher, comme dans l'affaire J 22/95, un effet rétroactif au défaut de paiement, aurait une incidence sur la

date de dépôt, dans la mesure où le défaut de paiement de l'ensemble des taxes de désignation entraînerait inévitablement la perte de la date de dépôt.

3.4 Les arguments avancés par la chambre de recours juridique à l'encontre de ce qui précède, dans la décision J 22/95 pour justifier l'effet rétroactif du non-paiement des taxes de désignation ne sont pas convaincants. Son principal argument est fondé sur l'article 67(4) CBE qui dispose que : *"les effets de la demande de brevet européen prévus au paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un Etat contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée"*. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 67 CBE (et, par renvoi, l'article 64 CBE) portent sur la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen. "Si un demandeur désigne des Etats contractants, c'est uniquement afin d'obtenir dans lesdits Etats la protection prévue aux articles 64 et 67 CBE. Lorsqu'une désignation est retirée, il est considéré qu'elle n'a jamais produit les effets prévus par ces deux articles de la CBE, et donc qu'elle n'a jamais existé." (point 2.3 des motifs).

Il est sans doute vrai que l'un des objectifs de la désignation d'un Etat contractant est d'obtenir une protection provisoire dans cet Etat. Mais ce n'est pas comme l'affirme la décision J 22/95 son seul but, non plus que seul effet : il importe tout autant de désigner au moins un Etat contractant afin que la demande de brevet européen obtienne une date de dépôt (article 80, paragraphe b) CBE). L'article 67(4) CBE ne concerne pas cet effet, ni aucun autre effet de la désignation, mais a exclusivement pour objet cet aspect particulier de la protection provisoire. Par conséquent, cette disposition, qui s'applique de manière égale à tous les cas où une demande est retirée, réputée retirée ou rejetée, ou dans lesquels une désignation est retirée ou est réputée retirée, ne saurait justifier une rétroactivité générale, mais doit au contraire être considérée comme établissant une exception particulière (concernant la protection provisoire), ce qui confère encore plus de poids à l'interprétation selon lequel il n'y a pas d'effet rétroactif dans les autres cas.

La décision J 22/95 accorde également une grande importance à la première phrase de l'article 79(2) CBE, qui s'énonce comme suit : "The designation of a contracting state shall be subject to the payment of the designation fee." ("*La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation*"), et en particulier aux quatre mots "shall be subject to" ("donne lieu au"), lesquels semblent entendus en ce sens que la taxe de désignation est une condition *sine qua non* de l'existence même, ab initio, de la désignation. Or, on ne saurait tirer de ce libellé aucune réponse directe à la question des conséquences du défaut de paiement d'une taxe de désignation. Mais plus important encore, la même formulation est également utilisée dans l'article précédent pour ce qui concerne la taxe de dépôt et la taxe de recherche (article 78(2) CBE). Si l'on devait suivre le raisonnement de la décision J 22/95, le non-paiement de la taxe de dépôt ou de la taxe de recherche provoquerait la disparition de la demande, date de dépôt incluse. Tel n'est cependant pas le cas, ainsi qu'il a déjà été expliqué au point 3.1 supra. Bien entendu, l'on pourrait faire valoir, comme pour les termes "réputée retirée", que l'expression "shall be subject to" ("donne lieu au") n'a pas le même sens, suivant qu'elle est employée en rapport avec la taxe de dépôt ou la taxe de recherche, d'une part, et avec la taxe de désignation d'autre part. Cependant, rien ne justifie pareille conclusion.

4. Il ressort des considérations qui précèdent que l'avis selon lequel le défaut de paiement des taxes de désignation dans les délais a pour conséquence que les désignations disparaissent rétroactivement comme si elles n'avaient jamais existé, ne trouve aucun fondement dans le système du brevet européen. Au contraire, les termes utilisés et le système indiquent clairement que les désignations emportent pleinement leurs effets jusqu'à l'échéance de paiement des taxes de désignation. Ce n'est que si les taxes de désignation ne sont pas acquittées dans les délais que les désignations demeureront dépourvues d'effet relativement aux actes à accomplir après cette date, tel le dépôt d'une demande divisionnaire. Le défaut de paiement des taxes de désignation ne prend effet rétroactivement que lorsque la CBE le prévoit expressément, à savoir dans le cas de la protection provisoire (article 67(4) CBE).

Conforme à la décision J 25/88 (point 1.1 supra) et à la pratique de l'OEB, cette

conclusion est confirmée par la déclaration que la délégation allemande a faite au cours des travaux préparatoires, et qui n'a sur ce point pas été contestée par les autres délégations : "Um jedoch beurteilen zu können, ob er" (le demandeur) "seine Benennung für ein bestimmtes Land aufrechterhalten soll oder nicht, brauche er die Benennungsgebühr erst bis zum Ablauf von 12 Monaten zu entrichten" ("toutefois, afin de lui permettre d'évaluer s'il maintient ou non sa désignation pour un certain pays, il dispose d'une période de 12 mois pour le paiement de la taxe de désignation") (Rapport sur la 11^e réunion du groupe de travail I tenue à Luxembourg du 28 février ou 3 mars 1972, BR/177/72, point 31). Comme le relève le Président dans sa saisine, le terme "aufrechterhalten", qui signifie en anglais "to maintain" ou "to uphold" (*Romain*, Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Munich, 1994) et "maintenir" en français, indique qu'une désignation pour laquelle aucune taxe n'a été acquittée ne disparaît pas simplement comme si elle n'avait jamais existé, mais au contraire qu'elle cesse de produire ses effets pour l'avenir uniquement. C'est également l'avis qui est exprimé dans la littérature juridique (*Strebel*, Münchner Gemeinschaftskommentar, article 91, point 141; *Bossung*, Münchner Gemeinschaftskommentar, article 79, point 178).

5. Ne pas attacher d'effet rétroactif général au défaut de paiement des taxes de désignation est également la seule façon d'éviter les problèmes mentionnés par le Président dans sa saisine (cf. point IIc) supra).

En ce qui concerne la date de dépôt et son importance pour revendiquer une priorité, l'approche adoptée dans la décision J 22/95 entraînerait inévitablement la perte de la date de dépôt et donc de la priorité, lorsqu'il n'est acquitté aucune taxe de désignation. Non seulement cela serait contraire à l'article 91(1) CBE, dont il découle que le paiement des taxes de désignation n'est pas une exigence à remplir pour obtenir une date de dépôt (point 3.3 supra), mais cela donnerait également lieu à une violation de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris), puisqu'un tel paiement n'est pas une condition à remplir pour un "dépôt national régulier" au sens de la Convention de Paris donnant naissance à un droit de priorité conformément à l'article 4A(3) de la Convention de Paris (l'expression "dépôt national régulier" englobant également les demandes de brevet européen, cf. article 66 CBE). Il y aurait violation de la Convention de Paris, même si l'on estimait que le paiement des taxes de désignation est une condition à

remplir pour un "dépôt national régulier" au sens de la Convention de Paris. Actuellement, les taxes de désignation doivent être 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 (article 79(2) CBE). Aussi la perte du statut de "dépôt national régulier" pourrait-elle se produire jusqu'à un an, voire plus, après la fin du délai de priorité de douze mois pour le dépôt d'une demande ultérieure (article 4C de la Convention de Paris). Or, le "dépôt national régulier" et par conséquent la date de dépôt doivent être déterminés au plus tard à la fin du délai de priorité, puisque l'office de l'Etat dans lequel est déposée la demande ultérieure revendiquant la priorité doit pouvoir y accéder aux fins de l'examen (*Beier/Straus*, Probleme der Unionspriorität, GRUR Int 1991, page 256).

Le fait que le défaut de paiement des taxes de désignation n'ait aucune incidence sur la date de dépôt évite également les problèmes qui se poseraient en cas de transformation d'une demande de brevet européen en demande nationale conformément à l'article 135 CBE. Une telle transformation est possible dans certains cas lorsque la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée. Ces cas de figure se présentent généralement au début de la procédure de délivrance, à savoir à un moment où les taxes de désignation ne sont pas encore exigibles. En outre, pour pouvoir être transformée, la demande européenne doit avoir une date de dépôt, faute de quoi elle ne remplirait pas les conditions pour avoir valeur de dépôt national (article 66 CBE). Si la taxe de désignation n'est pas acquittée avant que la demande européenne ne soit rejetée, retirée ou réputée retirée pour l'un des motifs mentionnés à l'article 135 CBE, il ne serait plus possible d'effectuer aucun paiement, et si un effet rétroactif s'attachait à un tel défaut de paiement, cela signifierait que la demande de brevet européen perdrait sa date de dépôt et ne remplirait donc plus les conditions pour avoir valeur de dépôt national conformément à l'article 66 CBE. La transformation en demande de brevet national ne serait semble-t-il plus possible, ce qui serait manifestement contraire à l'intention du législateur quant à l'article 135 CBE.

Enfin, attacher un effet non rétroactif à la fiction du retrait des désignations résultant du défaut de paiement des taxes correspondantes permet de traiter de façon adéquate la situation en matière de demandes divisionnaires. D'après la décision J 22/95, toutes les demandes divisionnaires déposées avant l'échéance de paiement

des taxes de désignation pour la demande initiale disparaîtraient si les taxes de désignation n'étaient pas acquittées dans les délais, parce que les désignations seraient réputées n'avoir jamais eu lieu, si bien qu'il ne serait pas possible de satisfaire à l'exigence de l'article 76(2) CBE, selon laquelle une demande divisionnaire ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale. Pour éviter cette conséquence, le demandeur serait contraint d'acquitter les taxes de désignation pour la demande initiale, même lorsqu'il a perdu tout intérêt pour cette demande, en raison par exemple d'un rapport de recherche défavorable. A l'inverse, si la fiction du retrait des désignations résultant du non-paiement des taxes correspondantes prend effet ex nunc, le défaut de paiement de ces taxes n'a aucune incidence sur la validité ou l'étendue géographique de la demande divisionnaire. Le demandeur peut désigner dans la demande divisionnaire tous les Etats contractants désignés dans la demande initiale, et il peut conserver toutes ces désignations même si, ultérieurement, il n'acquitte pour la demande initiale que certaines taxes de désignation, voire n'en acquitte aucune. Cela est conforme au principe selon lequel la procédure relative à la demande divisionnaire est indépendante de celle concernant la demande initiale, et au fait que la demande divisionnaire est traitée comme une demande nouvelle (*Bernhardt/Krasser*, Lehrbuch des Patentrechts, 4^e édition, Munich 1986, page 466; *van Empel*, The Granting of European Patents, Leyden 1975, n. 560, 561). Malgré l'existence de certains liens entre les deux procédures (par ex. en ce qui concerne les délais), le fait que des actes soient accomplis (ou non) dans la procédure relative à la demande initiale après le dépôt de la demande divisionnaire ne doit pas influencer sur cette dernière. En outre, le demandeur n'est pas contraint de payer des taxes de désignation pour une demande initiale qui ne l'intéresse plus, ce qui serait dépourvu de sens commun. Enfin, l'on évite également les questions épineuses qui se poseraient au cas où un brevet aurait été délivré à la suite du traitement accéléré de la demande divisionnaire, et ce avant la date à laquelle les taxes de désignation doivent être acquittées pour la demande initiale.

6. Pour toutes ces raisons, il est répondu par la négative à la question 1a) que le Président de l'Office a soumise à la Grande Chambre de recours, à l'exception du cas expressément mentionné à l'article 67(4) CBE. Les trois sous-questions b, c et d ayant été posées pour le cas où il serait répondu par l'affirmative à la question a, il n'y a pas lieu d'y répondre.

7. La deuxième question soumise par le Président de l'OEB porte sur la date à partir de laquelle la fiction du retrait de la désignation d'un Etat contractant prend effet.

7.1 L'article 91(4) CBE dispose que si "la taxe de désignation afférente à un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée". Etant donné que dans le présent avis, il n'est pas attaché d'effet rétroactif général au fait qu'une désignation soit réputée retirée, la fiction du retrait prend forcément effet lorsque les taxes n'ont pas été acquittées "dans les délais", comme mentionné à l'article 91(4) CBE (et à la règle 108(2) CBE pour une demande internationale). Il y a donc lieu de déterminer ce que signifie cette expression.

7.2 Les délais de paiement des taxes de désignation sont fixés à l'article 79(2) CBE et, pour certains cas particuliers, aux règles 15(2), 25(2) et 107(1) CBE. Dans tous ces cas, la règle 85bis CBE prévoit un délai supplémentaire d'un ou deux mois. La question qui se pose est donc de savoir si la fiction du retrait prend effet à l'expiration des délais normaux ou à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE. *Strebel* (Münchner Gemeinschaftskommentar, article 91, point 141) estime que la fiction du retrait prend effet à l'expiration du délai supplémentaire, dans la mesure où ce délai prolonge les délais de paiement. Cependant, la règle 85bis CBE ne prolonge pas les délais normaux, mais contient uniquement, comme son titre l'indique, un délai supplémentaire, à savoir une possibilité de remédier à la non-observation d'un délai, qui pourrait être fatale. La conclusion selon laquelle la date pertinente n'est pas celle à laquelle expire le délai supplémentaire, mais celle à laquelle expire le délai normal, a été tirée dans la décision J 4/86 concernant la non-présentation d'une requête en examen d'une demande de brevet européen. Cette décision bien motivée est tout à fait convaincante et, dès lors qu'il n'y a aucune raison d'opérer une distinction entre la présente espèce et la situation sur laquelle est fondée la décision J 4/86, il n'est rien à ajouter. La pratique de l'OEB (Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-III, 12.5, paragraphe 2) est confirmée.

Conclusion

Par ces motifs, la Grande Chambre de recours émet l'avis suivant sur les questions qui lui ont été soumises par le Président de l'OEB :

Question 1.a)

Sans préjudice de l'article 67(4) CBE, la désignation d'un Etat contractant partie à la CBE dans une demande de brevet européen ne cesse pas de produire ses effets juridiques rétroactivement et n'est pas réputée n'avoir jamais été faite, si la taxe de désignation correspondante n'a pas été acquittée dans le délai applicable.

Questions 1.b, 1.c et 1.d

Il n'y a pas lieu de répondre à ces questions.

Question 2

La fiction du retrait de la désignation d'un Etat contractant prévue à l'article 91(4) CBE prend effet, selon le cas, à l'expiration du délai mentionné à l'article 79(2) ou aux règles 15(2), 25(2) ou 107(1) CBE, et non à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE.