

FJ0008/01-023160009

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 6 juin 2002

J 8/01 - 3.1.1

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset

Membres : S. U. Hoffmann

B. J. Schachenmann

Demandeur : Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc.

Référence : Correction/JOHNSON & JOHNSON

Article : 150(3), 153(1), 158 CBE

Règle : 88 CBE

Article : 2 xiii), 4(1), 11(3), 24(2), 26, 48(2) PCT

Règle : 4.9, 91.1 PCT

**Mot-clé : "Demande de brevet internationale - correction au titre de la règle 88 CBE" -
"Compétence de l'OEB en tant que (prétendu) office désigné pour statuer sur une
requête en rectification" - "Mise en balance des droits de tiers avec ceux du
demandeur"**

Sommaire

I. La compétence d'un (prétendu) office désigné conformément à l'article 26 PCT s'étend également à la question de savoir si une désignation omise peut être valablement ajoutée ou

non.

II. Afin de sauvegarder les intérêts des tiers, la publication d'une correction relative aux désignations doit s'adresser au même public que celui auquel étaient destinées les données erronées.

Résumé des faits et conclusions

I. Le 6 février 1998, le requérant, Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc., a déposé, auprès de l'USPTO agissant en tant qu'office récepteur, la demande de brevet internationale PCT/US98/02618 ; cette demande revendiquait deux priorités américaines en date du 12 février 1997 et du 29 janvier 1998.

A la page 3 du formulaire de requête tel que déposé (PCT/RO/101; juillet 1997 USPTO), toutes les cases de désignation afférentes aux brevets nationaux avaient été cochées, mais aucune ne l'avait été pour un brevet régional.

II. La publication de la demande internationale (WO 98/48775) a été effectuée le 5 novembre 1998 avec mention de tous les Etats qui avaient été cochés dans le formulaire de requête précité, mais sans qu'un avis au titre de la règle 91.1f) PCT ne soit publié.

III. Par télécopie en date du 15 octobre 1999 et parvenue à l'Office européen des brevets le 18 octobre 1999, le mandataire européen du requérant a demandé que le formulaire PCT déposé auprès de l'USPTO soit corrigé de façon à ce que l'Office européen des brevets soit désigné dans la demande internationale, et que la demande internationale soit traitée comme si elle entrait dans la phase régionale devant l'Office européen des brevets au titre du Chapitre II du PCT. Dans cette lettre, le mandataire déclarait que c'était par suite d'une erreur d'écriture qu'aucune des cases relatives aux brevets régionaux n'avait été cochée. Un certain nombre d'éléments montraient que le demandeur avait manifestement l'intention de désigner l'Office européen des brevets, à savoir :

a) Presque toutes les demandes PCT déposées par Johnson & Johnson entrent par la suite dans la phase régionale devant l'Office européen des brevets. Il est inconcevable que le

demandeur désigne en l'occurrence des pays tels que Ste Lucie ou le Lesotho, mais pas l'Office européen des brevets.

b) L'Office européen des brevets a été choisi par le demandeur en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et administration chargée de l'examen préliminaire international.

c) Le demandeur était convaincu que l'Office européen des brevets avait été désigné. Pour le prouver, il s'est référé à la copie d'une lettre que le mandataire européen avait reçue le 5 août 1999, où il était précisé que "la demande PCT en question avait été déposée auprès de l'office récepteur américain et qu'elle indiquait l'Office européen des brevets comme office désigné".

Le 20 octobre 1999, le requérant a produit le formulaire OEB 1200.1 (EPA/EPO/OEB 04.99) pour l'entrée dans la phase régionale devant l'Office européen des brevets, et indiqué que les taxes de désignation avaient été acquittées pour les Etats contractants suivants : AT, CH/LI, DE, DK, ES, FI, PT et SE.

IV. Par décision de la section de dépôt en date du 15 décembre 2000, la requête visant au traitement de la demande internationale dans la phase régionale devant l'OEB en tant qu'office élu, de même que la requête en rectification de la demande PCT par l'adjonction de la désignation manquante EP, ont toutes deux été rejetées.

Dans les motifs de la décision, il était précisé qu'en l'absence de désignation en bonne et due forme dans la demande internationale, l'OEB ne peut agir en tant qu'office désigné ou office élu. En l'espèce, l'article 26 PCT et la règle 88 CBE ne peuvent être appliqués pour remédier au fait que par suite d'une inadvertance, la case "EP" n'a pas été cochée dans le formulaire de requête PCT. L'omission de la désignation "EP" ne saurait être considérée comme un non-respect des dispositions du PCT, de sorte que les exigences de l'article 26 PCT ne sont pas remplies. En outre, le demandeur n'a pas produit de déclaration exposant les circonstances dans lesquelles l'erreur s'est produite. La lettre du demandeur parvenue au mandataire européen le 5 août 1999 n'est pas une preuve suffisante pour déterminer les véritables intentions du demandeur au moment du dépôt. De surcroît, selon la jurisprudence

constante des chambres de recours, la correction d'erreurs concernant la désignation doit s'effectuer suffisamment tôt pour permettre d'ajouter au moins un avis lors de la publication de la demande internationale, et aucune circonstance particulière n'a été invoquée tendant à montrer que les intérêts des tiers auraient été préservés si la correction avait été admise après la publication.

V. Par télécopie reçue le 21 février 2001, le demandeur a formé un recours contre cette décision, en demandant qu'elle soit annulée et que la demande soit traitée comme indiqué dans la lettre du 15 octobre 1999 (cf. point III supra). La taxe de recours a été acquittée le même jour par débit du compte courant du mandataire.

Dans l'exposé des motifs du recours, le requérant a fait valoir que l'article 26 PCT et la règle 88 CBE étaient applicables, et souligné que l'OEB était compétent pour statuer sur la requête en rectification puisque, si l'erreur était corrigée, le formulaire de requête serait réputé, avec effet rétroactif, avoir indiqué l'Office européen des brevets comme office désigné.

Avec l'exposé des motifs du recours, le requérant a produit une copie d'une déclaration faite par son agent de brevets ainsi qu'une déclaration sous serment de sa secrétaire, qui exposaient toutes deux les circonstances dans lesquelles la demande internationale avait été déposée, afin de prouver qu'ils avaient eu l'intention d'y désigner "EP" comme brevet régional. Le requérant a contesté le fait que, dans une requête en rectification d'une erreur au titre de la règle 88 CBE, la charge de la preuve soit soumise à de "sévères exigences", et demandé qu'en l'espèce, les preuves soient appréciées, comme dans toute procédure civile, "en pesant les probabilités".

VI. En réponse à la notification de la Chambre en date du 18 décembre 2001, le requérant a fait valoir que les désignations nationales dans la demande internationale publiée attireraient l'attention du public sur le fait qu'une protection par brevet sous quelque forme que ce soit pourrait être obtenue dans les Etats désignés, et que les tiers n'auraient été nullement lésés si cette protection avait été finalement obtenue par l'intermédiaire de l'Office européen des brevets, plutôt que par les offices nationaux de brevets.

VII. Au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 6 juin 2002, le requérant a réitéré les arguments qu'il avait présentés par écrit ; il s'est en outre référé à la décision de la Chambre de recours juridique J 14/82, en soulignant que la jurisprudence avait évolué de telle sorte que les droits du demandeur sont mis en balance avec ceux des tiers. Cette mise en balance doit s'effectuer conformément aux principes ancrés à l'article 69 CBE, selon lesquels l'interprétation doit assurer à la fois une protection équitable au demandeur et un degré de certitude raisonnable aux tiers. Dans la présente affaire, le risque pour les tiers était très faible en comparaison de l'intérêt du requérant à bénéficier d'une protection, puisque les demandes nationales publiées au titre du PCT produisent le même effet pour les tiers que les désignations qui sont à présent demandées par le biais d'une correction. L'étendue de la protection conférée par les différentes législations sur les brevets est pour l'essentiel identique, et les différences qui subsistent sont tellement minimales qu'aucun tiers ne pourrait s'en prévaloir. Tout homme du métier s'intéressant au domaine de l'invention consulterait le registre de l'OEB et saurait si la correction demandée a été autorisée.

VIII. A la fin de la procédure orale, le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que la demande soit traitée comme il l'avait demandé dans sa lettre du 15 octobre 1999.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 ainsi qu'aux règles 1(1) et 64 b) CBE ; il est dès lors recevable.

2.1 Aux termes de l'article 4(1)ii), deuxième phrase PCT, le déposant qui désire obtenir un brevet régional (en l'espèce un brevet européen) doit l'indiquer dans la requête. Afin de faciliter le respect de cette exigence, le formulaire de requête PCT contient, au cadre n° V, une case distincte à cocher en pareil cas. En cochant la case EP, le demandeur autorise l'OEB à agir en qualité d'office désigné au titre du PCT (article 2 xiii) PCT ensemble l'article 153(1), première phrase CBE). Dans la présente affaire, le demandeur prétend qu'il a omis de cocher la case EP par suite d'une inadvertance. La section de dépôt a conclu qu'en l'absence de désignation EP en bonne et due forme dans la demande internationale, l'OEB ne pouvait agir en qualité d'office désigné ou élu concernant la requête en rectification

du formulaire de demande internationale introduite par le demandeur. En outre, la section de dépôt a considéré en l'espèce que l'article 26 PCT n'était pas applicable, puisque l'OEB n'était pas office désigné et qu'il n'avait émis aucune décision de rejet de la demande internationale.

2.2 Dans les cas où la correction d'un formulaire d'une demande internationale déposée auprès de l'office récepteur est requise, la compétence de l'office récepteur conformément à la règle 91.1e)i) PCT n'exclut pas l'application de l'article 26 PCT, qui permet d'apporter des corrections au titre de la législation régionale dans les procédures devant l'OEB, après que la demande est entrée dans la phase régionale. La compétence d'un (prétendu) office désigné selon l'article 26 PCT s'étend à la question de savoir si une désignation omise peut ou non être valablement ajoutée, puisque le PCT (article 4 (1) ii)) comme la CBE (article 153) exigent, notamment, que la validité de la désignation soit examinée. L'OEB doit décider de l'ajout d'une désignation par la voie d'une correction de la même façon qu'il statue sur ce point au titre de la CBE, puisqu'une correction aurait un effet juridique rétroactif à compter de la date de dépôt. Cette approche non discriminatoire est un principe fondamental du PCT (cf. par exemple les articles 26 et 48(2)a) PCT) et découle directement de l'article 150(3) CBE, qui considère la demande internationale comme une demande européenne.

2.3 Le formulaire de demande internationale PCT/RO/101 contient, en bas du cadre n° V concernant la désignation d'Etats, un texte préimprimé qui constitue ce que l'on appelle une désignation à toutes fins utiles de tous les Etats qui pourraient être désignés au titre du PCT. Dans la présente affaire, par conséquent, une désignation à toutes fins utiles en vue d'obtenir un brevet européen a été faite sur la base du texte préimprimé. La décision J 17/99 (non publiée au JO OEB) précise que même si -comme en l'espèce- cette désignation à toutes fins utiles n'a pas été confirmée par le paiement de la taxe prescrite dans le délai de 15 mois prévu à la règle 4.9b)ii) PCT, l'OEB conserve son rôle d'office désigné qui, aux termes de l'article 24(2) PCT, est compétent pour maintenir les effets conférés par l'article 11(3) PCT.

2.4 Contrairement à la section de dépôt, la Chambre estime donc qu'en l'espèce, l'OEB est compétent pour statuer sur la requête en rectification du formulaire de demande

internationale au titre de la règle 88 CBE.

3.1 Si une erreur est commise lors de la désignation d'Etats dans une demande européenne ou internationale, la jurisprudence des chambres de recours permet, sous certaines conditions, d'ajouter une désignation par le biais d'une correction au titre de la règle 88, première phrase CBE.

Au vu des preuves produites par le requérant, la Chambre est tout à fait convaincue que le fait de ne pas avoir coché la case relative au brevet européen résulte d'une inadvertance, et que cette omission ne correspond pas à la véritable intention du demandeur.

3.2 Néanmoins, selon la jurisprudence constante des chambres de recours, la correction d'erreurs relatives à une désignation doit être effectuée suffisamment tôt pour permettre d'ajouter au moins un avis dans la publication de la demande européenne (article 93 CBE). Cette exigence est conforme au texte de la règle 88 CBE, qui dispose qu'une correction *peut* être autorisée, et elle a été introduite pour préserver les intérêts de tiers se fiant aux informations publiées à titre officiel.

En vertu de l'article 158(1) CBE, la publication, au titre de l'article 21 du Traité de coopération, d'une demande internationale dans une langue officielle de l'Office européen des brevets - en l'occurrence l'anglais -, pour laquelle l'Office européen des brevets est office désigné, remplace la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets. Dans la présente affaire, la demande internationale qui, conformément à l'article 150(3) CBE, devait être traitée comme une demande de brevet européen pour qu'une décision puisse être prise quant à la requête en rectification, avait été publiée comme demande internationale (WO 98/48775) le 5 novembre 1998, sans indication d'une éventuelle correction. Si une demande internationale déposée au titre du PCT est réputée être une demande de brevet européen (article 150 (3) CBE), la jurisprudence précitée s'applique par analogie, même si la publication de la demande internationale par le Bureau international précède nécessairement la date à laquelle le demandeur peut présenter à l'OEB une requête en correction d'une erreur contenue dans la demande (cf. J 3/81, JO OEB 1982, 100). Par conséquent, la requête en correction de la désignation produite le 15 octobre 1999 a été

présentée près d'un an après la publication internationale.

3.3 Se référant notamment à la décision J 14/82 de la Chambre de recours juridique (JO OEB 1983, 121), le requérant fait valoir que les chambres de recours autorisent la correction d'erreurs au titre de la règle 88 CBE dans des circonstances particulières, même après la publication de la demande, notamment si l'intérêt des tiers n'en est pas lésé, parce que l'erreur est tellement évidente que le public s'en est également aperçu. La Chambre doit mettre en balance les intérêts du requérant et ceux des tiers éventuellement concernés. En outre, dans la présente affaire, cette question de l'intérêt des tiers ne se pose déjà pas du simple fait que la demande PCT publiée indiquait que tous les Etats parties à la CBE qui devaient être désignés dans la demande en question (à savoir l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, le Portugal et la Suède) avaient déjà été désignés à l'origine, même si c'était sous la forme de demandes nationales. Le public avait donc été averti qu'une protection était demandée pour ces pays. Le fait que cette protection soit obtenue par l'Office européen des brevets et non par les offices nationaux de brevets ne désavantage aucunement les tiers.

3.4 La Chambre considère que ce dernier argument n'est pas convaincant, puisqu'il ne tient pas compte du fait que l'avis précité doit produire effet non seulement à la date de sa publication, mais également pendant toute la période comprise entre sa publication et la décision relative à la requête en rectification. L'OEB n'a pas la compétence, ni les moyens de fait, pour vérifier la situation des demandes nationales de brevet afin de déterminer si, et combien de temps, l'avertissement a produit effet par la publication de la demande internationale. Entre-temps, il se pourrait qu'un tiers ait appris, au cours d'une inspection publique auprès d'un office national de brevets, que la demande de brevet nationale correspondante a été retirée, ou qu'elle n'est plus valable parce que les dispositions de la législation nationale n'ont pas été respectées, et qu'il se fie à ces informations. Cette partie serait manifestement prise au dépourvu si la Chambre admettait à présent la correction demandée.

De plus, même si la correction demandée avait été publiée dans le Bulletin européen des brevets, rien ne permet d'affirmer avec certitude que les tiers intéressés par la situation de la demande de brevet internationale auraient pris connaissance de cette information, ni de

déterminer à quel moment ils l'auraient fait, puisqu'ils pouvaient s'attendre à ce qu'une correction soit publiée par la même voie que les informations erronées (c'est-à-dire au titre du PCT ou des législations nationales sur les brevets, et non au titre de la CBE). Par conséquent, le fait que l'OEB ne dispose d'aucun moyen pour publier une correction au titre du PCT léserait également les intérêts des tiers si la correction demandée était autorisée.

3.5 Le requérant a allégué que la correction avait été demandée dans un souci de simplification, parce qu'il préférerait que la procédure de brevets soit conduite devant l'OEB plutôt que devant plusieurs offices de brevets nationaux, et aussi afin d'économiser les coûts afférents à ces procédures nationales.

Compte tenu des observations qu'elle a formulées aux points 3.2 et 3.4 ci-dessus, la Chambre considère que l'intérêt du public à être correctement informé par des publications officielles l'emporte sur l'intérêt du requérant évoqué précédemment. Les inconvénients pour le requérant sont limités et supportables, tout en ne compromettant pas l'exploitation de l'invention, alors que la Chambre n'est pas en mesure d'apprécier les risques économiques qui peuvent résulter pour les tiers de l'incertitude des faits de l'espèce. Le simple fait que le public ait pu conclure à la lecture de la demande internationale qu'il était étrange que le demandeur désigne le Lesotho mais non EP importe peu, puisque l'erreur ne ressortait pas de la publication et que le demandeur aurait bien pu avoir des raisons particulières pour agir ainsi. Par conséquent, la Chambre estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, qu'elle n'a pas à s'écarter de sa jurisprudence selon laquelle la désignation d'un Etat ne peut être corrigée après la publication de la demande que si une indication en ce sens a été ajoutée à l'intention des tiers.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.