

t970227fp1.wpd - 991190019

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.4. en date du
9 octobre 1998**

T 227/97 - 3.3.4

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : U. M. Kinkeldey

Membres : L. Galligani

S. C. Perryman

Demandeur : Lindahl, Gunnar

Référence : Protéine Rib/LINDAHL

Article : 122, 111, 150(2) CBE

Règle : 28(1)c), 28(2), 28(2)a) CBE

Article : 48(2)a) PCT

Règle : 13^{bis} PCT

**Mot-clé : "Requête en restitutio in integrum - recevable (oui) - perte de droits" -
"Renvoi"**

Sommaire

Les dispositions de l'article 122 CBE sont applicables au délai prévu à la règle 28(2)a) CBE et à celui prévu à la règle 13^{bis}.4 PCT.

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a déposé une demande internationale le lundi 21 mars 1994 (demande internationale n° WO 94/21685, date de publication internationale : le 29 septembre 1994) en revendiquant une priorité du 19 mars 1993, demande enregistrée à l'Office européen des brevets (OEB) comme demande de brevet européen n° 94 911 348.4.

II. A la réception, le 23 janvier 1995, du rapport d'examen préliminaire international que l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international a établi le 18 janvier 1995 et dans lequel celui-ci signalait notamment que les revendications 9 à 14 manquaient de clarté, étant donné que les numéros de dépôt faisaient défaut, le requérant s'est aperçu que contrairement à son intention, les indications relatives aux numéros d'ordre attribués par la DSM (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH) aux micro-organismes visés dans la demande n'avaient pas été données au Bureau international dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité prévue à la règle 13^{bis}.4 PCT, tant dans la version en vigueur à l'époque que dans la version actuelle.

III. Par lettres du 30 janvier et du 8 février 1995, reçues par l'OEB les 2 et 11 février 1995 respectivement, le requérant a produit auprès de l'OEB à Munich les récépissés de dépôt, puis les récépissés corrigés concernant les dépôts DSM 9039, 9040 et 9041.

IV. Le 22 mars 1995, le requérant est entré dans la phase régionale devant l'Office européen des brevets et a acquitté les taxes requises. A la même date, il a déposé les nouvelles pages 2 et 18, ainsi que les revendications 9 à 14 modifiées contenant les numéros d'ordre DSM, et a présenté, conformément à l'article 122 CBE, une requête en restitutio in integrum quant au délai d'indication des numéros d'ordre, à laquelle il a joint un mémoire exposant les faits et les motifs. La taxe correspondante a également été acquittée.

V. Par lettre du 3 avril 1995, le requérant a produit auprès du Bureau international des copies des récépissés de dépôt comportant les numéros d'ordre.

VI. Par lettre du 5 mai 1995, le Bureau international a communiqué à l'OEB agissant en

qualité d'office désigné, aux fins de la phase régionale, des informations que le déposant lui avait fournies sur le dépôt des micro-organismes visés dans la demande, à savoir la lettre du 3 avril 1995 et les copies des récépissés de dépôt. Le Bureau international a notamment ajouté que les numéros n'avaient pas été indiqués dans le délai prévu à la règle 13^{bis}.4 PCT, mais que rien dans le PCT n'empêchait un office désigné de considérer que les numéros avaient été communiqués en temps utile.

VII. Par notification officielle en date du 1^{er} juillet 1996, la division d'examen a estimé qu'une requête en restitutio in integrum ne pouvait pas remédier à une irrégularité de fond et qu'en conséquence, il ne pouvait être fait droit à la requête en restitutio in integrum. La notification précisait en outre que cela ne préjugait en rien la question de savoir si la demande satisfaisait à l'exigence de la règle 28(1)b) CBE et si, et dans quelle mesure, elle répondait à celle de l'article 83 CBE. Le requérant a alors été invité à déclarer dans un délai de deux mois s'il retirait la requête ou s'il souhaitait obtenir une décision en l'espèce susceptible de recours. En réponse, le requérant a demandé à la division d'examen de rendre une décision susceptible de recours.

VIII. Par décision intermédiaire rendue le 25 septembre 1996 conformément à l'article 106(3) CBE, la division d'examen a rejeté la requête en restitutio in integrum présentée par le requérant, aux motifs suivants :

- Dans sa décision G 2/93 (JO OEB 1995, 275, en particulier points 12 et 13 des motifs), la Grande Chambre de recours a déclaré que l'indication dans la demande de brevet du numéro de dépôt (numéro d'ordre) est une condition **de fond**, car selon la CBE, elle est indispensable pour que l'homme du métier puisse exécuter l'invention. La règle 28(2)a) CBE prévoit un délai raisonnable qui doit permettre de rendre le dépôt de la culture accessible au public dès que la demande de brevet européen correspondante est publiée. La Grande Chambre de recours a conclu que "l'indication du numéro de dépôt d'une culture conformément à la règle 28(1)c) CBE ne peut être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28(2)a) CBE".
- Par conséquent, si ce délai n'a pas été respecté et que l'indication requise sur le dépôt

n'ait ainsi pu être incluse dans la demande publiée, l'invention ne peut pas être considérée comme exposée conformément aux dispositions combinées de la règle 28(1) CBE et de l'article 83 CBE. Par sa nature même, une divulgation insuffisante ne peut être réparée ultérieurement ni par une rectification, ni par la restitutio in integrum selon l'article 122 CBE.

- Même si le délai prévu à la règle 28(2)a) CBE n'est pas expressément exclu de la restitutio in integrum à l'article 122(5) CBE, cela reste néanmoins sans intérêt. La règle 28 CBE est en effet plus récente que cette disposition de la CBE (qui, pour des raisons liées au système, mentionne uniquement des articles de la Convention en tant que telle) et elle est subordonnée aux articles de la Convention (article 164(2) CBE). Même en combinaison avec la restitutio in integrum, elle ne saurait être utilisée aux fins de satisfaire à l'exigence de suffisance de l'exposé après la date déterminante - tout comme cela est par principe exclu en vertu de l'article 123(2) CBE, disposition qui n'est pas non plus mentionnée à l'article 122(5) CBE. Par essence, une telle irrégularité ne peut être réparée.

- Il s'ensuit qu'il est inutile d'examiner le critère de la vigilance nécessitée par les circonstances prévu à l'article 122(1) CBE.

La division d'examen a fait droit à un recours indépendant formé contre la présente décision.

IX. Le requérant a formé recours, soutenant notamment que la restitutio in integrum s'applique au délai prévu à la règle 28(2) CBE, et a demandé que la décision attaquée soit annulée et que la restitutio in integrum soit accordée.

Motifs de la décision

1. Corrélation de la CBE et du PCT

1.1 Le délai non observé par le requérant est celui prévu à la règle 13^{bis}.4 PCT qui, à

l'époque, s'énonçait comme suit :

"Si l'une des indications visées à la règle 13^{bis}.3.a) n'est pas donnée dans la référence à un micro-organisme déposé qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée mais est donnée par le déposant au Bureau international dans un délai de seize mois après la date de priorité, l'indication est considérée par tout office désigné comme ayant été donnée à temps sauf si sa législation nationale exige que l'indication soit donnée à un moment antérieur dans le cas d'une demande nationale et si cette exigence a été notifiée au Bureau international conformément à la règle 13^{bis}.7.a)ii). ..."

Les indications visées à la règle 13^{bis}.3.a) PCT comprennent le numéro d'ordre que l'institution de dépôt a attribué au dépôt.

1.2 L'article 48(2)a) PCT s'énonce comme suit : "Tout Etat contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l'observation d'un délai".

En conséquence, le déposant euro-PCT qui n'a pas accompli un acte de procédure donné dans le délai prescrit par le PCT peut se prévaloir des dispositions pertinentes de la CBE relatives à la restitutio in integrum (article 122 CBE) dans tous les cas où un déposant d'une demande européenne directe qui n'a pas observé le délai applicable peut lui aussi les invoquer.

1.3 De surcroît, l'article 150(2) CBE dispose que "des demandes internationales déposées conformément au Traité de Coopération peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions dudit traité et, à titre complémentaire, les dispositions de la présente convention sont applicables".

1.4 En vertu des dispositions du PCT et de la CBE, l'article 122 CBE est applicable aux déposants euro-PCT, de sorte que ceux-ci peuvent être rétablis dans leurs droits lorsqu'ils n'ont pas observé un quelconque délai non exclu de la restitutio in integrum en vertu de l'article 122(5) CBE.

1.5 La première question à laquelle il convient de répondre en l'espèce est donc celle de savoir si la restitutio in integrum selon l'article 122 CBE est applicable au délai qui, dans la CBE, correspond à celui de la règle 13^{bis}.4 PCT, à savoir le délai prévu à la règle 28(2)a) CBE.

2. *Restitutio et règle 28(2)a) CBE*

2.1 La Convention sur le brevet européen et son règlement d'exécution datent tous deux du 5 octobre 1973. A cette date, la règle 28(2) CBE s'énonçait (pour ce qui concerne la présente espèce) comme suit :

"Les indications visées au paragraphe 1, lettre c), peuvent être communiquées dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen".

Si le texte de la règle 28(2) CBE a ultérieurement été quelque peu modifié, il n'en demeure pas moins qu'un délai a toujours été prévu pour la communication des indications relatives à un micro-organisme déposé qui sont visées à la règle 28(1)c) CBE.

2.2 Dans sa décision G 2/93 (JO OEB 1995, 275), la Grande Chambre de recours a répondu comme suit à la question de droit qui lui était soumise :

"L'indication du numéro de dépôt d'une culture conformément à la règle 28(1)c) CBE ne peut être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28(2)a) CBE".

Il en ressort clairement que la non-communication de ces indications dans le délai prévu emporte la perte directe du droit à leur insertion dans le texte de la demande. La non-communication de ces indications dans le délai résulte donc en une perte de droit directe, à laquelle il ne peut être remédié qu'au moyen de la restitutio in integrum conformément aux dispositions de l'article 122 CBE, dans la mesure où les conditions requises sont remplies.

2.3 Dans la décision attaquée, il y a eu méprise sur l'effet de la décision G 2/93. La

Grande Chambre de recours a écarté l'avis exprimé dans la décision J 8/87 (JO OEB 1989, 9), selon lequel la non-communication dans le délai prévu des indications concernant un dépôt de culture constituait seulement une irrégularité qui devait être signalée au déposant et à laquelle il convenait de l'inviter à remédier. Selon cet avis, qui est désormais écarté, la non-communication des indications dans le délai prescrit n'aurait entraîné aucune perte de droit, si bien que la restitutio in integrum n'aurait été ni nécessaire, ni possible.

2.4 Que la Grande Chambre ait déclaré au point 13 des motifs de la décision G 2/93 que l'indication du numéro de dépôt de la culture est une condition **de fond** ne signifie pas que, selon elle, la restitutio in integrum selon l'article 122 CBE ne s'applique pas. En effet, la question à laquelle elle a répondu était toute différente.

2.5 L'article 122 CBE prévoit un moyen de recours pour le cas particulier où, bien qu'il ait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, un délai n'a pu être observé et une perte de droit s'est produite. Pour qu'il ne soit pas applicable à un délai donné, il faut que celui-ci soit expressément exclu. Or, le délai prévu à la règle 28(2)a) CBE n'est pas exclu par l'article 122(5) CBE. Contrairement aux motifs énoncés dans la décision attaquée, il convient de conclure du fait que l'article 122(5) CBE exclut seulement certains délais prévus dans les articles de la Convention elle-même, et non des délais prévus dans les règles du règlement d'exécution, que les délais prévus par le règlement d'exécution peuvent faire l'objet d'une restitutio in integrum lorsque leur inobservation entraîne une perte de droits.

2.6 En outre, étant donné que la règle 28(2) CBE a toujours prévu un délai depuis la signature de la Convention et de son règlement d'exécution, tels qu'adoptés dans leur version initiale le 5 octobre 1973, on ne saurait considérer que le législateur ait eu l'intention d'exclure le délai prévu à la règle 28(2) CBE de la restitutio in integrum selon l'article 122 CBE. La protection des tiers est quant à elle garantie par les dispositions de l'article 122(6) CBE.

2.7 Par ces motifs, la Chambre conclut que les dispositions de l'article 122 CBE sont

applicables au délai prévu à la règle 28(2)a) CBE et donc au délai prévu à la règle 13^{bis}.4 PCT.

3. *Renvoi*

3.1 La première instance n'a pas examiné si les critères de forme prévus à l'article 122(2) et (3) CBE ont été remplis, à savoir si, dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, la requête a été présentée, l'acte omis a été accompli et la taxe a été acquittée et si la requête a bien été présentée dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé, quoiqu'il semble que tel soit bien le cas. Elle n'a pas non plus examiné, ainsi qu'il ressort de sa décision, si, dans la présente affaire, il a été satisfait au critère de vigilance nécessitée par les circonstances que prévoit l'article 122 CBE. Afin de garantir le droit au double degré de juridiction, la Chambre juge donc utile d'exercer les compétences que lui confère l'article 111(1) CBE et de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour suite à donner.

3.2 Eu égard à la complexité née de la corrélation des dispositions du PCT et de la CBE, la Chambre relève que la requête en restitutio in integrum devrait, en l'espèce, aboutir au même résultat que s'il s'agissait d'une requête en restitutio in integrum quant au délai de seize mois prévu à la règle 28(2)a) CBE qui aurait été présentée par le déposant d'une demande européenne directe et si les notifications adressées au Bureau international et à l'Office européen des brevets, en quelque qualité que ce fût, avaient toutes été signifiées à l'Office européen des brevets. Par ailleurs, il semble que les preuves relatives aux circonstances dans lesquelles le délai n'a pas été observé ne soient pas suffisamment précises.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée ;

2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour suite à donner.