

DOSSIERS

1999. II

BREVETS

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....
combinaison..... emploi nouveau...
activité inventive...avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité cession.....
combinaison de moyens connus.
licence obligatoire..... taxes
contrefaçon action.....
saisie-contrefaçon..... divulgation..
action en revendication..... possession personnelle..... nullité.....



**JE FAIS LE POINT
SUR.....**

Invention d'employé l'homme du métier...
l'office européen des brevets.... procédure d'examen contenu de la demande de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E..... P.C.T..... sous-licence..... contrat de communication de savoir-faire.... compétence..... arbitrage

Je fais le point SUR.....

Le Président de l'Office européen des brevets a proposé au Conseil d'administration au mois de décembre dernier un certain nombre de modifications du règlement relatif aux taxes (RRT) et du règlement d'exécution de la CBE que celui-ci a approuvé. Le texte de la décision est reproduit ci-après.

Le présent cahier VEUT FAIRE LE POINT sur

- la deuxième étape de la réduction des taxes;
- les modifications de l'article 109, paragraphe 2 et de la règle 78 CBE ainsi que l'insertion dans le règlement d'exécution d'une nouvelle règle 84bis.

Les autres modifications du règlement d'exécution décidées au mois de décembre dernier, à savoir les modifications des

règle 32, paragraphe 2, lettre c),
règle 35, paragraphe 3,
règle 66, paragraphe 2, première phrase,
règle 76, paragraphe 3,
règle 95bis,
règle 104, paragraphe 1,

concerne des modifications rendues nécessaires pour la mise en place de dossiers électroniques. Le lecteur se reportera aux textes des règles en cause.

Gérard Weiss

Gérard Weiss

VERWALTUNGSRAT**Beschluß des Verwaltungsrats vom 10. Dezember 1998 zur Änderung des Europäischen Patentübereinkommens und seiner Ausführungsordnung**

DER VERWALTUNGSRAT DER EUROPÄISCHEN PATENTORGANISATION,

gestützt auf das Europäische Patentübereinkommen ("EPÜ"), insbesondere auf Artikel 33 Absatz 1 Buchstaben a und b,

auf Vorschlag des Präsidenten des Europäischen Patentamts,

nach Stellungnahme des Ausschusses "Patentrecht" und des Haushalts- und Finanzausschusses,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Artikel 109 Absatz 2 EPÜ erhält folgende Fassung:

"(2) Wird der Beschwerde innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Begründung nicht abgeholfen, so ist sie unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen."

Artikel 2

Die Ausführungsordnung zum EPÜ wird wie folgt geändert:

1. Regel 32 Absatz 2 Buchstabe c erhält folgende Fassung:

"c) Der Maßstab der Zeichnungen und die Klarheit der zeichnerischen Ausführung müssen gewährleisten, daß eine elektronische oder fotografische Wiedergabe auch bei Verkleinerungen auf zwei Drittel alle Einzelheiten noch ohne Schwierigkeiten erkennen läßt. Wird der Maßstab in Ausnahmefällen auf der Zeichnung angegeben, so ist er zeichnerisch darzustellen."

2. Regel 35 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Die Unterlagen der europäischen Patentanmeldung sind in einer Form einzureichen, die gewährleistet, daß eine elektronische sowie eine unmittelbare Vervielfältigung, insbesondere durch Scanning, Fotografie, elektrostatisches Verfahren, Foto-Offsetdruck und Mikroverfilmung,

ADMINISTRATIVE COUNCIL**Decision of the Administrative Council of 10 December 1998 amending the European Patent Convention and its Implementing Regulations**

THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE EUROPEAN PATENT ORGANISATION,

Having regard to the European Patent Convention (EPC), and in particular Article 33, paragraph 1(a) and (b), thereof,

On a proposal from the President of the European Patent Office,

Having regard to the opinion of the Committee on Patent Law and of the Budget and Finance Committee,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

Article 109, paragraph 2, EPC shall be amended to read as follows:

"(2) If the appeal is not allowed within three months after receipt of the statement of grounds, it shall be remitted to the Board of Appeal without delay, and without comment as to its merit."

Article 2

The Implementing Regulations to the EPC shall be amended as follows:

1. Rule 32, paragraph 2(c), shall be amended to read as follows:

"(c) The scale of the drawings and the distinctness of their graphical execution shall be such that reproduction, obtained electronically or photographically, with a linear reduction in size to two-thirds would enable all details to be distinguished without difficulty. If, as an exception, the scale is given on a drawing, it shall be represented graphically."

2. Rule 35, paragraph 3, shall be amended to read as follows:

"(3) The documents making up the European patent application shall be so presented as to admit of electronic as well as of direct reproduction, in particular by scanning, photography, electrostatic processes, photo offset and micro filming, in an unlimited number of copies. All sheets shall be

CONSEIL D'ADMINISTRATION**Décision du Conseil d'administration du 10 décembre 1998 modifiant la Convention sur le brevet européen et son règlement d'exécution**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen ("CBE"), et notamment son article 33, paragraphe 1, lettres a et b,

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,

vu l'avis du comité "Droit des brevets" et de la Commission du budget et des finances,

DECIDE:

Article premier

L'article 109, paragraphe 2 CBE est modifié comme suit :

"(2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déferé à la chambre de recours, sans avis sur le fond."

Article 2

Le règlement d'exécution de la CBE est modifié comme suit :

1. La règle 32, paragraphe 2, lettre c est modifiée comme suit :

"c) L'échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu'une reproduction électronique ou photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d'en distinguer sans peine tous les détails. Si, par exception, l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement."

2. La règle 35, paragraphe 3 est modifiée comme suit :

"(3) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être présentées de manière à permettre leur reproduction tant électronique que directe, en particulier par le moyen de la numérisation, de la photographie, de procédés électriques, de l'offset et du microfilm en un nombre

in einer unbeschränkten Stückzahl vorgenommen werden kann. Die Blätter müssen glatt und knitterfrei sein. Sie dürfen nicht gefaltet sein und sind einseitig zu beschriften."

3. Regel 66 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"(2) Die Entscheidung ist von dem Vorsitzenden der Beschwerdekammer und dem dafür zuständigen Bediensteten der Geschäftsstelle der Beschwerdekammer durch ihre Unterschrift oder andere geeignete Mittel als authentisch zu bestätigen."

4. Regel 76 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Die Niederschrift wird von dem Bediensteten, der sie aufnimmt, und dem Bediensteten, der die mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme leitet, durch ihre Unterschrift oder andere geeignete Mittel als authentisch bestätigt."

5. Regel 78 erhält folgende Fassung:

"Regel 78
Zustellung durch die Post

(1) Entscheidungen, durch die eine Beschwerdefrist in Lauf gesetzt wird, Ladungen und andere vom Präsidenten des Europäischen Patentamts bestimmte Schriftstücke werden durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt. Alle anderen Zustellungen durch die Post erfolgen mittels eingeschriebenen Briefs.

(2) Bei der Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs mit oder ohne Rückschein gilt dieser mit dem zehnten Tag nach der Abgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, daß das zuzustellende Schriftstück nicht oder an einem späteren Tag zugegangen ist; im Zweifel hat das Europäische Patentamt den Zugang des Schriftstücks und gegebenenfalls den Tag des Zugangs nachzuweisen.

(3) Die Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs mit oder ohne Rückschein gilt auch dann als bewirkt, wenn die Annahme des Briefs verweigert wird.

free from cracks, creases and folds. Only one side of the sheet shall be used."

3. Rule 66, paragraph 2, first sentence, shall be amended to read as follows:

"(2) The decision shall be authenticated by the Chairman of the Board of Appeal and by the competent employee of the registry of the Board of Appeal, either by their signature or by any other appropriate means."

4. Rule 76, paragraph 3, shall be amended to read as follows:

"(3) The minutes shall be authenticated by the employee who drew them up and by the employee who conducted the oral proceedings or taking of evidence, either by their signature or by any other appropriate means."

5. Rule 78 shall be amended to read as follows:

"Rule 78
Notification by post

(1) Decisions incurring a time limit for appeal, summonses and other documents as decided on by the President of the European Patent Office shall be notified by registered letter with advice of delivery. All other notifications by post shall be by registered letter.

(2) Where notification is effected by registered letter, whether or not with advice of delivery, this shall be deemed to be delivered to the addressee on the tenth day following its posting, unless the letter has failed to reach the addressee or has reached him at a later date; in the event of any dispute, it shall be incumbent on the European Patent Office to establish that the letter has reached its destination or to establish the date on which the letter was delivered to the addressee, as the case may be.

(3) Notification by registered letter, whether or not with advice of delivery, shall be deemed to have been effected even if acceptance of the letter has been refused.

illimité d'exemplaires. Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Un seul côté des feuilles doit être utilisé."

3. La règle 66, paragraphe 2, première phrase est modifiée comme suit :

"(2) La décision est authentifiée par le président de la chambre de recours et l'agent du greffe de ladite chambre habilité à cet effet, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié."

4. La règle 76, paragraphe 3 est modifiée comme suit :

"(3) Le procès-verbal est authentifié par l'agent qui l'a établi et par l'agent qui a dirigé la procédure orale ou l'instruction, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié."

5. La règle 78 est modifiée comme suit :

"Règle 78
Signification par la poste

(1) Les décisions qui font courir un délai de recours, les citations et toutes autres pièces pour lesquelles le Président de l'Office européen des brevets prescrit qu'il sera fait usage de ce mode de signification sont signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les autres significations par la poste sont faites par lettre recommandée.

(2) Lorsque la signification est faite par lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception, celle-ci est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure ; en cas de contestation, il incombe à l'Office européen des brevets d'établir que la lettre est parvenue à destination ou d'établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.

(3) La signification par lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception est réputée faite même si la lettre a été refusée.

(4) Soweit die Zustellung durch die Post durch die Absätze 1 bis 3 nicht geregelt ist, ist das Recht des Staats anzuwenden, in dessen Hoheitsgebiet die Zustellung erfolgt."

6. Regel 95a erhält folgende Fassung:

"Regel 95a
Anlage, Führung und Aufbewahrung von Akten

(1) Zu allen europäischen Patentanmeldungen und Patenten werden vom Europäischen Patentamt Akten angelegt, geführt und aufbewahrt.

(2) Der Präsident des Europäischen Patentamts bestimmt, in welcher Form die Akten europäischer Patentanmeldungen und Patente angelegt, geführt und aufbewahrt werden.

(3) In eine elektronische Akte aufgenommene Unterlagen gelten als Originale.

(4) Die Akten der europäischen Patentanmeldungen und Patente werden für eine Zeitdauer von mindestens fünf Jahren ab dem Ende des Jahres aufbewahrt, in dem

a) die Anmeldung zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt oder

b) das Patent im Einspruchsverfahren widerrufen worden ist oder

c) die Geltungsdauer des Patents oder die verlängerte Laufzeit oder der entsprechende Schutz nach Artikel 63 Absatz 2 im letzten der benannten Staaten abgelaufen ist.

(5) Unbeschadet Absatz 4 werden die Akten der europäischen Patentanmeldungen, welche Gegenstand von Teilanmeldungen nach Artikel 76 oder einer neuen Anmeldung nach Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe b waren, zumindest für dieselbe Zeitdauer wie irgendeine der Akten einer der letztgenannten Anmeldungen aufbewahrt. Das gleiche gilt für die Akten von europäischen Patenten, die aufgrund dieser Anmeldungen erteilt worden sind."

7. Regel 104 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"(1) Wird das Europäische Patentamt als Anmeldeamt nach dem Zusammenarbeitsvertrag tätig, so ist die internationale Anmeldung in deut-

(4) To the extent that notification by post is not covered by paragraphs 1 to 3, the law of the State on the territory of which the notification is made shall apply."

6. Rule 95a shall be amended to read as follows:

"Rule 95a
Constitution, maintenance and preservation of files

(1) The European Patent Office shall constitute, maintain and preserve files relating to all European patent applications and patents.

(2) The President of the European Patent Office shall determine the form in which the files relating to European patent applications and patents shall be constituted, maintained and preserved.

(3) Documents incorporated in an electronic file shall be considered to be originals.

(4) Files relating to European patent applications and patents shall be preserved for at least five years from the end of the year in which:

(a) the application is refused or withdrawn or is deemed to be withdrawn;

(b) the patent is revoked pursuant to opposition proceedings; or

(c) the patent or the extended term or corresponding protection under Article 63, paragraph 2, lapses in the last of the designated States.

(5) Without prejudice to paragraph 4, files relating to European patent applications which have given rise to divisional applications under Article 76 or new applications under Article 61, paragraph 1(b), shall be preserved for at least the same period as the files relating to any one of these last applications. The same shall apply to files relating to any resulting European patents."

7. Rule 104, paragraph 1, shall be amended to read as follows:

"(1) When the European Patent Office acts as a receiving Office under the Cooperation Treaty, the international application shall be filed in English,

(4) Pour autant que la signification par la poste n'est pas entièrement réglée par les paragraphes 1 à 3, le droit applicable en matière de signification par la poste est celui de l'Etat sur le territoire duquel la signification est faite."

6. La règle 95bis est modifiée comme suit :

"Règle 95bis
Constitution, tenue et conservation des dossiers

(1) L'Office européen des brevets constitue, tient et conserve des dossiers pour toutes les demandes de brevet européen et tous les brevets européens.

(2) Le Président de l'Office européen des brevets détermine la forme dans laquelle les dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens sont constitués, tenus et conservés.

(3) Les documents incorporés dans un dossier électronique sont considérés comme des originaux.

(4) Les dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens sont conservés pendant cinq années au moins après l'expiration de l'année au cours de laquelle, selon le cas :

a) la demande a été rejetée, retirée ou réputée retirée ;

b) le brevet a été révoqué à la suite d'une procédure d'opposition ;

c) le brevet ou la prolongation de sa durée ou la protection correspondante visée à l'article 63, paragraphe 2 est venu à expiration dans le dernier des Etats désignés.

(5) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les dossiers relatifs aux demandes de brevet européen ayant donné lieu au dépôt de demandes divisionnaires au sens de l'article 76, ou à de nouvelles demandes au sens de l'article 61, paragraphe 1, lettre b) sont conservés pendant au moins la même durée que le dossier correspondant à l'une quelconque de ces dernières. Cette disposition est également applicable aux dossiers de brevets européens auxquels les demandes ont pu donner lieu."

7. Le texte de la règle 104, paragraphe 1 est modifié comme suit :

"(1) Lorsque l'Office européen des brevets agit en qualité d'Office récepteur au sens du Traité de Coopération, la demande internationale est

scher, englischer oder französischer Sprache einzureichen. Die internationale Anmeldung ist in drei Stücken einzureichen. Das gleiche gilt für alle Unterlagen, die in der in Regel 3.3a Ziffer ii der Ausführungsordnung zum Zusammenarbeitsvertrag vorgesehenen Kontrollliste genannt sind, mit Ausnahme der Gebührenquittung oder des Schecks für die Gebührenzahlung. Der Präsident des Europäischen Patentamts kann jedoch bestimmen, daß die internationale Anmeldung und alle dazugehörigen Unterlagen in weniger als drei Stücken einzureichen sind."

Artikel 3

In die Ausführungsordnung zum EPÜ wird in Kapitel IV des siebenten Teils die folgende neue Regel 84a* eingefügt:

"Regel 84a
Verspäteter Zugang von Schriftstücken

(1) Ein beim Europäischen Patentamt verspätet eingegangenes Schriftstück gilt als rechtzeitig eingegangen, wenn es nach Maßgabe der vom Präsidenten des Europäischen Patentamts festgelegten Bedingungen rechtzeitig vor Ablauf der Frist bei der Post oder einem anerkannten Übermittlungsdienst aufgegeben wurde, es sei denn, das Schriftstück ist später als drei Monate nach Ablauf der Frist eingegangen.

(2) Absatz 1 ist auf die im Übereinkommen vorgesehenen Fristen entsprechend anzuwenden, falls Handlungen bei der zuständigen Behörde nach Artikel 75 Absatz 1 Buchstabe b oder Absatz 2 Buchstabe b vorgenommen werden."

Artikel 4

Dieser Beschluß tritt am **1. Januar 1999** in Kraft.

Geschehen zu München am
10. Dezember 1998.

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Sean FITZPATRICK

French or German. It shall be filed in three copies; the same applies to any of the documents referred to in the check list provided for in Rule 3.3(a)(ii) of the Regulations under the Cooperation Treaty except the receipt for the fees paid or the cheque for the payment of fees. The President of the European Patent Office may, however, decide that the international application and any related item shall be filed in fewer than three copies."

Article 3

The following new Rule 84a* shall be added to Chapter IV of Part VII of the Implementing Regulations to the EPC:

"Rule 84a
Late receipt of documents

(1) A document received late at the European Patent Office shall be deemed to have been received in due time if it was posted, or delivered to a recognised delivery service, in due time before the expiry of the time limit in accordance with the conditions laid down by the President of the European Patent Office, unless the document was received later than three months after expiry of the time limit.

(2) Paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to the time limits provided for in the Convention where transactions are carried out with the competent authority in accordance with Article 75, paragraph 1(b) or paragraph 2(b)."

Article 4

This decision shall enter into force on **1 January 1999**.

Done at Munich, 10 December 1998.

For the Administrative Council
The Chairman

Sean FITZPATRICK

déposée en allemand, en anglais ou en français. Elle est déposée en trois exemplaires ; il en est de même pour tout document mentionné dans le bordereau prévu à la règle 3.3(a)(ii) du règlement d'exécution du Traité de Coopération, à l'exclusion du reçu pour les taxes payées ou du chèque destiné au paiement des taxes. Toutefois, le Président de l'Office européen des brevets peut décider que la demande internationale et toute pièce y afférente doivent être déposées en moins de trois exemplaires."

Article 3

La nouvelle règle 84bis* ci-dessous est intégrée dans le chapitre IV de la septième partie du règlement d'exécution de la CBE:

"Règle 84bis
Pièces reçues tardivement

(1) Une pièce reçue en retard par l'Office européen des brevets est réputée avoir été reçue dans les délais lorsque, avant l'expiration du délai et conformément aux conditions fixées par le Président de l'Office européen des brevets, ladite pièce a, en temps utile, été postée ou remise à une entreprise d'acheminement reconnue, sauf si elle a été reçue plus de trois mois après l'expiration du délai.

(2) Le paragraphe 1 s'applique aux délais prévus par la Convention lorsqu'il s'agit d'actes accomplis auprès de l'administration compétente visée à l'article 75, paragraphe 1, lettre b) ou au paragraphe 2, lettre b)."

Article 4

La présente décision entre en vigueur le **1^{er} janvier 1999**.

Fait à Munich, le 10 décembre 1998.

Par le Conseil d'administration
Le Président

Sean FITZPATRICK

* Siehe auch Beschluß des Präsidenten des EPA vom 11. Dezember 1998 zur Anwendung von Regel 84a EPÜ. ABI. EPA 1999, 45 (in diesem Heft).

* See also decision of the President of the EPO dated 11 December 1998 concerning the application of Rule 84(a) EPC. OJ EPO 1999, 45 (in this issue).

* Voir aussi décision du Président de l'OEB, en date du 11 décembre 1998, relative à l'application de la règle 84bis CBE. JO OEB 1999, 45 (dans ce numéro).

**AMÉLIORATION DE LA COHÉRENCE DE LA STRUCTURE DES TAXES -
RÉDUCTION DES TAXES - DEUXIEME ETAPE**

Le Conseil d'administration a, sur proposition du Président de l'Office, décidé:

- a) avec effet au 1^{er} juillet 1999, de réduire les montants de la taxe de recherche européenne et internationale à 1 350 et 1 850 DEM respectivement,
- b) avec effet au 1^{er} juillet 1999, de fixer un plafond pour le paiement des taxes de désignation égal à sept fois le montant de cette taxe ;
- c) de fixer le montant de la taxe afférente à la recherche de type international que l'OEB effectue pour les demandes de brevet faisant l'objet d'un premier dépôt dans un Etat partie à la CBE au même niveau que celui de la taxe de recherche internationale, soit 1850 DEM.

I. REDUCTION DE LA TAXE DE RECHERCHE EUROPEENNE ET DE LA TAXE DE RECHERCHE INTERNATIONALE

- 1. La réduction des taxes qui est entrée en vigueur au 1^{er} juillet 1997 était centrée sur les taxes de dépôt et de désignation, dont le montant a été diminué respectivement de 58 et de 57%. Les taxes de recherche dues dans un délai d'un mois à compter du dépôt sont, à l'heure actuelle, la composante principale des "taxes d'entrée". Le montant de la taxe de recherche européenne est donc ramené de 1 700 à 1 350 DEM (30%) et la taxe de recherche internationale, de 2 200 à 1 850 DEM (23%).
- 2. Cette réduction de taxe est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1999.

TAXE	MONTANT AVANT LE 1.7 1997 DEM	MONTANT DEPUIS LE 1.7 1997 DEM	EUR*	MONTANT DEPUIS LE 1.7 1999 DEM
DE DÉPÔT, NATIONALE DE BASE	600	250	127	(248,93) 127
DE RECHERCHE EUROPÉENNE	1900	1700	869	(1349,52) 60
INTERNATIONALE	2400	2200	1124	(1848,26) 945
DE DESIGNATION	350	150	76	(148,65) + 76 + PLAFONNEMENT

* monnaie de référence à compter du 2 mars 1999.

III. PLAFONNEMENT DU PAIEMENT DES TAXES DE DESIGNATION

3. Les objectifs d'un plafonnement du montant à acquitter pour les taxes de désignation sont d'accroître la protection par brevet dans toute l'Europe et de promouvoir l'uniformité de l'espace économique européen, dans la perspective de l'adhésion de nouveaux Etats contractants.
4. Pour atteindre ces objectifs, il a été décidé de fixer, pour le paiement des taxes de désignation, un plafond égal à sept fois le montant de la taxe plus tôt que de réduire le montant de la taxe de désignation pour un volume financier équivalent. Le paiement d'un montant égal à sept fois le montant de la taxe de désignation vaut désignation de tous les Etats contractants. Pour la désignation des Etats, voir Form 1001, version juillet 1999, rubrique 32, JO OEB 1999, 359.
5. L'article 2, point 3 du règlement relatif aux taxes est modifié comme suit :

"Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné (article 79, paragraphe 2), les taxes de désignation étant réputées acquittées pour tous les Etats contractants dès lors qu'un montant correspondant à sept fois cette taxe a été acquitté

*[montant inchangé]
[76 EURO]"*

6. Cette réduction de taxes est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1999.

III. TAXE DE RECHERCHE DE TYPE INTERNATIONAL

7. a) Base juridique

L'article 15(5) PCT dispose que le titulaire d'une demande nationale déposée dans un Etat contractant (du PCT) peut, si la législation nationale de cet Etat le permet, demander qu'"une recherche de type international" soit effectuée par l'administration chargée de la recherche internationale compétente (ISA). L'objectif de cette disposition (qui a été introduite sur proposition de la Belgique à une époque où la loi belge ne prévoyait pas de recherche obligatoire et qui a donc été dénommée la "voie belge") est de permettre aux demandeurs d'obtenir de l'ISA compétente un rapport de recherche sur une première demande nationale, avant de décider s'il vaut la peine d'engager les dépenses afférentes au dépôt d'une demande européenne ou internationale pour l'invention concernée.

Mis à part les Etats membres de l'ex-IIIB, tout Etat contractant qui le souhaite peut ainsi prévoir des dispositions légales et réglementaires permettant à ses nationaux ou à ses résidents de s'engager dans la "voie belge".

b) Avantages

Avant de déposer une demande européenne ou euro-PCT, les demandeurs de Etats contractants sont ainsi en mesure d'obtenir une recherche dont les résultats serviront de base à la procédure de délivrance du brevet européen. En cas de dépôt ultérieur d'une demande européenne ou euro-PCT, l'OEB remboursera, selon le cas, la taxe de recherche européenne ou internationale.

Les demandeurs européens ont un accès privilégié à la voie euro-PCT, puisque la taxe de recherche internationale (945 EURO) à rembourser sera plus élevée que la taxe afférente à la recherche de type international que le demandeur aura acquittée au départ (690 EURO).

Dans les offices des Etats contractants procédant à l'examen quant au fond (ex. : la Suède), les demandeurs souhaitant ab initio obtenir une protection à l'échelle européenne ou internationale seraient libres de choisir entre un rapport de recherche nationale/examen national et une recherche de type international effectuée par l'OEB. Il n'y aurait pas de répétition inutile des tâches, puisque dans ce dernier cas, il ne sera effectué qu'une seule recherche, tandis que dans le premier cas, le demandeur aura délibérément choisi de faire faire une recherche sur son invention à la fois par l'office national et par l'OEB.

8. La taxe afférente à la recherche de type international a été fixé au même niveau que celui de la taxe de recherche européenne (690 EURO).
9. Conformément à l'article 3 (1) RRT, l'exécution de cette mesure est du ressort du Président de l'Office dans le cadre des compétences budgétaires. L'Office n'effectue de recherches de type international moyennant une taxe réduite qu'à deux conditions, à savoir :
 - si les dispositions légales d'un Etat contractant le prévoient, et
 - si aucune priorité n'est revendiquée dans la demande nationale de brevet (première demande).

A l'heure actuelle, seul la Suisse a modifié sa législation pour pouvoir bénéficier de ces dispositions.

10. Cette réduction de taxe est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 1999.
-

SIGNIFICATION PAR LA POSTE - RÈGLE 78 (1) ET (2) CBE

I. SIGNIFICATION PAR LA POSTE - GENERALITES

- 1.1 La règle 78 (1) et (2) CBE prévoit différents modes de signification par la poste. Toutes les pièces destinées à des personnes ayant leur domicile ou siège sur le territoire d'un Etat contractant ainsi qu'aux mandataires agréés constitués ou aux avocats désignés et habilités à agir devant l'OEB sont signifiées par lettre recommandée, à l'exception des décisions et des citations, lesquelles sont signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A ce jour, le Président de l'OEB n'a pas fait usage de la possibilité que lui offre la règle 78 (1) CBE de prescrire que d'autres documents doivent être signifiés avec demande d'avis de réception.
- 1.2 Toutes les significations dont les destinataires n'ont ni domicile ni siège sur le territoire d'un Etat contractant et n'ont pas constitué un mandataire agréé ou un avocat habilité à agir devant l'OEB se font sous forme de lettre ordinaire (règle 78 (2), première phrase CBE).

II. DATE DE REMISE AU DESTINATAIRE - RÈGLE 78(2) ET (3) CBE

- 2.1 Lorsque la signification est faite par lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception, celle-ci est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure. En cas de contestation, il incombe à l'OEB d'établir que la lettre est parvenue à destination ou d'établir la date de sa remise au destinataire (règle 78 (3) CBE).
- 2.2 Une signification par lettre ordinaire est toutefois réputée faite dès lors que la remise à la poste a eu lieu, même si la lettre est renvoyée faute d'avoir pu être délivrée à son destinataire (règle 78 (2) deuxième phrase CBE). De ce fait, pour les demandeurs n'ayant ni domicile ni siège sur le territoire d'un Etat contractant et n'ayant pas (encore) désigné un mandataire
 - si la lettre ne leur parvient pas, la signification est néanmoins réputée faite;
 - si la lettre leur est remise, la signification est réputée faite à la date de remise à la poste, quelle que soit la durée qui s'écoule entre la remise à la poste et la remise effective au destinataire.

- 2.3 Dans deux récentes décisions J 9/96 et J 30/96, la chambre de recours juridique a déclaré qu'en cas de doute, l'OEB doit prouver que la remise à la poste des notifications envoyées par lettre ordinaire a effectivement eu lieu. Par conséquent, depuis le mois d'août 1998, toutes les notifications au titre des règles 85bis (1) et 85ter CBE sont signifiées par lettre recommandée, même celles adressées à des destinataires n'ayant ni domicile ni siège dans un Etat contractant.

III. CONTENU DE LA MODIFICATION DE LA REGLE 78 CBE

- 3.1 Le Conseil d'administration a dès lors décidé, sur proposition du Président de l'Office, de modifier la règle 78 CBE de façon à ce que toutes les significations soient faites par lettre recommandée, indépendamment du lieu où se trouve le domicile ou siège du destinataire.
- 3.2 Le libellé de la règle 78 modifiée se lit comme suit (en gras sont indiqués les modifications):

"(1) Les décisions qui font courir un délai de recours, les citations et toutes autres pièces pour lesquelles le Président de l'Office européen des brevets prescrit qu'il sera fait usage de ce mode de signification sont signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les autres significations par la poste [-] sont faites par lettre recommandée.

[-]

(2) Lorsque la signification est faite par lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception, celle-ci est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure ; en cas de contestation, il incombe à l'Office européen des brevets d'établir que la lettre est parvenue à destination ou d'établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.

(3) La signification par lettre recommandée avec ou sans demande d'avis de réception est réputée faite même si la lettre a été refusée.

(4) Pour autant que la signification par la poste n'est pas entièrement réglée par les dispositions de la présente règle, le droit applicable en matière de signification par la poste est celui de l'Etat sur le territoire duquel la signification est faite."

- 3.3 La proposition telle qu'approuvée supprime l'ancien paragraphe 2 de la règle 78 CBE, ainsi que la référence au paragraphe 2 qui figure au paragraphe 1. Cette

modification signifie que toutes les notifications à signifier par la poste sont envoyées par lettre recommandée, quel que soit le lieu où se trouve le domicile ou le siège du destinataire. Le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 et le paragraphe 5 devient le paragraphe 4.

3.4 La règle 78 modifiée est entrée en vigueur le 1er janvier 1999.

LA NOUVELLE REGLE 84bis DANS LE REGLEMENT D'EXECUTION DE LA CBE
--

I. CONTEXTE

1. Des perturbations ou des dérèglements dans la distribution de documents ADRESSÉS à l'OEB peuvent entraîner l'inobservation des délais. Dans ces cas, la Convention prévoit, indépendamment des voies de recours générales (poursuite de la procédure et *restitutio in integrum*), la possibilité d'une prorogation des délais en vertu de la règle 85(2) CBE, lorsqu'une perturbation ou une interruption générale de la distribution du courrier se produit dans un Etat contractant. Il s'agit d'une prorogation générale de tous les délais qui arrivent à expiration au cours de la période d'interruption et doivent être observés à l'égard de l'OEB ou de l'administration nationale compétente (règle 85(3) CBE). La durée de la perturbation est fixée et communiquée par le Président de l'Office.
2. Toutefois, certaines perturbations dans la distribution du courrier n'entrent pas toujours facilement dans le champ d'application de la règle 85(2) CBE. Les cas d'ouverture limitativement prévus à la règle 85(2) CBE, à savoir l'exigence d'"interruption générale" de la distribution du courrier et des perturbations des services postaux "classiques" ne couvrent pas tous les cas pratiques. D' autre part, la différence de régimes juridiques t qui existe avec la disposition correspondante du PCT (règle 82.1 PCT) applicable en cas de retards dans la distribution est jugée peu satisfaisante; cela a pour effet que des situations analogues sont traitées d'une manière différente suivant que la procédure se trouve en phase internationale ou européenne.

II. CONTENU DE LA NOUVELLE REGLE 84bis

3. La nouvelle règle 84bis complète le système des délais de la CBE par une disposition s'inspirant de la règle 82.1 PCT.

4. La nouvelle règle 84bis reproduite ci-dessous est intégrée dans le chapitre IV de la septième partie du règlement d'exécution de la CBE:

"Règle 84bis

Pièces reçues tardivement

(1) Une pièce reçue en retard par l'Office européen des brevets est réputée avoir été reçue dans les délais lorsque, conformément aux conditions fixées par le Président de l'Office européen des brevets, ladite pièce a été postée ou remise à une entreprise d'acheminement reconnue par lui avant l'expiration du délai, sauf si elle a été reçue plus de trois mois après l'expiration du délai.

(2) Le paragraphe 1 s'applique aux délais prévus par la Convention lorsqu'il s'agit d'actes accomplis auprès de l'administration compétente visée à l'article 75, paragraphe 1, lettre b) ou au paragraphe 2, lettre b)."

5. La règle 84bis qui est entrée en vigueur le 1er avril 1999
- s'applique à tous les délais à observer à l'égard de l'Office ou des administrations nationales (paragraphe 2), y compris le délai de priorité visé à l'article 87(1) CBE. Selon la disposition transitoire figurant à l'article 2, la nouvelle règle s'applique à tous les délais qui ne sont pas expirés à l'entrée en vigueur de la décision, soit le 1^{er} avril 1999.
 - Le paragraphe 1 de la règle est une fiction de l'observation d'un délai, dans la mesure où le document reçu en retard a été posté ou remis avant l'expiration du délai à une entreprise d'acheminement reconnue du Président.
 - A la différence de la règle 85(2) CBE, il ne s'agit pas ici d'une extension ou d'une prorogation du délai mais de la fiction de l'observation d'un délai, ainsi que le prévoit également l'article 8(3) RRT.
6. Les conditions préalables à l'application de la règle 84bis sont
- que l'OEB reçoive le document au plus tard dans un délai de 3 mois suivant l'expiration du délai, et
 - que ledit document ait été posté ou remis dans les délais à une entreprise d'acheminement agréée.
7. Pour garantir une flexibilité maximale, la disposition est conçue de telle manière que seul le Président de l'Office ait la compétence d'arrêter les modalités plus précises quant à son application. Une disposition s'inspirant du PCT (règle 82(1) d))

[d) Tout office national ou toute organisation intergouvernementale qui a notifié au Bureau international que, lorsque l'expédition d'un document ou d'une lettre a été confiée à une entreprise d'acheminement autre que l'administration postale, il appliquerait les dispositions des alinéas a) à c) comme si l'entreprise d'acheminement était une administration postale procède ainsi. Dans ce cas, la dernière phrase de l'alinéa a) ne s'applique pas mais la preuve n'est recevable que si les modalités de l'expédition ont été enregistrées par l'entreprise d'acheminement au moment de l'expédition. La notification peut contenir une indication selon laquelle elle ne s'applique qu'aux expéditions confiées à des entreprises d'acheminement déterminées ou à des entreprises d'acheminement qui satisfont à des critères déterminés. Le Bureau international publie dans la gazette les informations qui lui sont ainsi notifiées.]

a été prévue en ce qui concerne l'utilisation des entreprises d'acheminement privées. C'est au Président de l'Office de déterminer les entreprises d'acheminement qui sont assimilées au service postal.

8. La décision du Président a été publiée au JO OEB 1/99, page 45. Cette décision est reproduite ci-après:

Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 11 décembre 1998, relative à l'application de la règle 84bis CBE concernant les pièces reçues tardivement

Le Président de l'Office européen des brevets, vu l'article 10(2)a) CBE et la règle 84bis(1) CBE, décide :

Article premier

Remise dans les délais et preuve

Une pièce est remise dans les délais au sens de la règle 84bis CBE, si elle a été postée ou remise à une entreprise d'acheminement mentionnée à l'article 2 cinq jours avant l'expiration du délai applicable. La remise dans les délais doit être prouvée, sur demande de l'OEB, par la présentation du récépissé d'envoi recommandé de la poste ou du récépissé de l'entreprise d'acheminement.

Article 2

Entreprises d'acheminement

Les entreprises d'acheminement généralement reconnues par l'OEB dans le cadre de l'application de la règle 84bis CBE sont : DHL, Express Post, Federal Express, TNT, UPS.

Article 3

Modes d'expédition

La règle 84bis CBE n'est applicable que si la pièce a été envoyée en courrier recommandé et, dans le cas où elle est expédiée depuis un pays situé hors d'Europe, par voie aérienne. Cela s'applique mutatis mutandis lorsque le transport de la pièce est assuré par une entreprise d'acheminement.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Fait à Munich, le 11 décembre 1998

Ingo KOBER

III. COMPARAISON RÈGLE 82 PCT ET RÈGLE 84bis CBE

9. Concernant les modes d'envois, la nouvelle règle ne s'applique - conformément à la règle 82.1 PCT

["a) Toute partie intéressée peut faire la preuve qu'elle a posté le document ou la lettre cinq jours avant l'expiration du délai. Sauf lorsque le courrier par voie terrestre ou maritime arrive normalement à destination dans les deux jours suivant son expédition, ou lorsqu'il n'y a pas de courrier par voie aérienne, une telle preuve n'est recevable que si l'expédition a été faite par voie aérienne. Dans tous les cas, ladite preuve n'est recevable que si l'expédition a eu lieu sous pli recommandé."] -

que si le document reçu en retard est parvenu à l'Office sous forme de lettre recommandée, afin que son envoi dans les délais puisse être constaté au moyen d'une procédure administrative simple. L'envoi dans les délais devra être prouvé, à la demande de l'Office, par la présentation du récépissé établi lors d'envois en recommandé. Lorsqu'il est fait appel à des entreprises d'acheminement privées, les types d'envoi correspondant aux lettres recommandées seront aussi autorisés.

10. En vertu de la règle 82.1 a) PCT, la réception tardive d'un document est excusée, si ledit document a été posté cinq jours avant l'expiration du délai non observé. Une période correspondante est prévue dans le cadre de la nouvelle règle 84bis CBE.
11. A la différence de la règle 82.1b) PCT

["b) Si, au vu de la preuve produite, l'office national ou l'organisation intergouvernementale destinataire est convaincu qu'un document ou une lettre a été expédié comme il est indiqué à l'alinéa a), le retard à l'arrivée est excusé ou, si le document ou la lettre a été perdu, son remplacement par un nouvel exemplaire est autorisé, à condition que la partie intéressée fasse la preuve, d'une façon convaincante pour ledit office ou ladite organisation, que le document ou la lettre remis en remplacement est identique au document perdu ou à la lettre perdue."],

la règle 84bis ne s'applique toutefois pas lorsqu'un document a été perdu lors de l'envoi. La raison invoquée est que seul un travail considérable de l' OEB permettrait de vérifier efficacement, lors du contrôle des délais et dans le cadre prévu de la procédure (en particulier la publication de la demande), si le document remis en remplacement est identique au document perdu.

**LA REVISION PREJUDICIELLE - ARTICLE 109 (1) CBE -
DELAI DE TROIS MOIS**

1. Si l'instance de l'OEB dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit conformément à l'article 109 (1) CBE si la décision a été rendue au cours d'une procédure *ex parte*. Si cette révision préjudicielle n'a pas lieu dans un délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.
2. Le respect de ce délai d'un mois posait des problèmes considérables dans la pratique:
 - dans certains cas, il n'est fait droit au recours qu'après l'expiration de ce délai, contrairement à la disposition de l'article 109 (2) CBE;
 - dans d'autres cas, le recours est déféré immédiatement à la chambre de recours, parce que, faute de temps, la première instance ne se voit pas en mesure de rendre de décision quant à la révision préjudicielle dans un délai d'un mois.
3. Dans sa décision T 939/95 du 23.1.1998, voir JO OEB 1999, ..., la chambre de recours technique 3.5.1 s'est penchée sur la question de la révision préjudicielle après expiration du délai d'un mois. Si la chambre de recours a maintenu la décision de révision préjudicielle qui avait été rendue deux mois après réception du mémoire exposant les motifs du recours, elle a toutefois insisté sur le fait qu'il s'agissait là d'un cas exceptionnel. Une décision de révision préjudicielle prise après le délai administratif prévu devrait être annulée *ab initio* pour incompétence de la première instance.
4. Les raisons de la modification de l'article 109 (1) CBE sont les suivantes:
 - Saisir directement la chambre de recours simplement pour manque de temps, sans que la première instance ait rendu de décision quant à une révision préjudicielle, ne correspond pas au but de l'article 109 CBE.
 - Le souci d'économie de la procédure est à la base de cet article. La chambre de recours ne devrait pas être saisie de décisions pouvant être révisées aisément par la première instance.
 - Une saisine directe de ces chambres sans examen de l'affaire aurait pour effet de surcharger inutilement les chambres de recours. Elle ne tiendrait pas non plus compte de l'intérêt de l'OEB et du requérant.

5. L'article 109(2) CBE a été modifié comme suit :

*"(2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de **trois mois** après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond".*

6. L'article 109(2) modifié est entré en vigueur le 1er janvier 1999.
-

LE CENTRE DU DROIT DE L'ENTREPRISE PROPOSE :

* Dans la collection «ACTUALITES DE DROIT DE L'ENTREPRISE» :

- L'exercice en groupe des professions libérales (1975)
- Le know-how (1976)
- L'avenir de la publicité et le droit (1977)
- Garanties de résultat et transfert de techniques (1978)
- Droit social et modifications des structures de l'entreprise (1979)
- Les inventions d'employés (1980)
- La clause de réserve de propriété (1981)
- Le nouveau droit du crédit immobilier (1981)
- Concurrence et distribution (1982)
- Producteurs, Distributeurs : quelle concurrence ? par JM.Mousseron (1986)
- Les techniques de privatisation des entreprises publiques, par L.Rapp (1986)
- Le Droit français nouveau de la concurrence par JM.Mousseron et V.Sélinisky, 2^e édition (1988)
- Le Droit français nouveau de la transparence tarifaire par M.Mousseron et JM.Mousseron et D.Mainguy (2^{ème} éd. 1998)
- Après le Code de la consommation, grands problèmes choisis (1995)

* Dans la collection «BIBLIOTHEQUE DE DROIT DE L'ENTREPRISE»

- Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes, par R.Contin (1976)
- Les réserves latentes, par R.Abelard (1977)
- Dix ans de droit de l'entreprise (44 études - 1076 pages), publié avec le concours du C.N.R.S. (1976)
- Les contrats de sous-traitance, par G.Valentin (1978)
- L'entente prohibée (1963-1967-1977) à travers les avis de la Commission des Ententes, par V.Sélinisky (1979)
- L'entreprise et le contrat, par D.Ledouble (1981)
- Les techniques de renflouement des entreprises en difficulté, par J.P.Haehl (1981)
- Transferts indirects de bénéfices à l'étranger, par J.L.Bilon (1981)
- Les prêts et avances entre sociétés d'un même groupe, par D.Ohl (1982)
- La profession libérale en droit fiscal, par F.Alcade (1984)
- Les pratiques discriminatoires, par A. Bénard-Seyfert (1985)
- Les pouvoirs de l'employeur à l'occasion de la grève, par J.E.Ray (1985)
- Les groupements d'entreprises pour les marchés internationaux, par M.Dubisson (2^e édition) (1985)
- Les obligations du mandataire, par Ph.Pétel (1988)
- La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, par F.Perochon (1988)
- Le capital social, par S.Dana-Demaret (1989)
- Les contrats de la grande distribution, par M.-E.André (1991)
- Droits d'auteur et conflits de lois, par J.Raynard (1991)
- Le crédit documentaire : évolution et perspectives, par E.Caprioli (1992)
- La force du travail (Etude juridique), par T.Revet (1992)
- Les titres négociables, par H.Causse (1992)
- L'opération de courtage, par Ph.Devesa (1993)
- Le régime juridique de l'oeuvre audiovisuelle, par Ch.Hugon (1993)
- Les cautionnements et garanties d'emprunt donnés par les collectivités locales, par P.Lignièrès (1994)
- Les contrats dans le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, par M.H.Monsérié (1994)
- Le délit de banqueroute - contribution à un droit pénal des procédures collectives, par M.Ch.Sordino (1996)
- La revente, par D.Mainguy (1996)
- Le soutien abusif d'une entreprise en difficulté, par G.A. Likillimba (1998)
- L'agence commerciale, par F.Fournier (1998)
- La réglementation de droit privé, par P.Neau-Leduc (1998)
- L'introduction du fonds libéral en droit positif français par F.Vialla (1999)
- L'indivisibilité et les actes juridiques, par J.B.Seube (1999)
- La distribution sélective, par J.P.Viennois (1999)
- L'opération de commission, par M.P.Dumont (1999)
- Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions franco-algériennes, par M.Haroun (1999)

SERIE DROIT DE L'INFORMATIQUE

- CELIM : 1 - Les transactions internationales assistées par ordinateur (1987)
- CELIM : 2 - Droit communautaire et liberté des flux transfrontières (1989)
- CELIM : 3 - La protection du logiciel en Europe (1989)

* Hors série

- Mélanges H.Cabrillac (1968)
- Mélanges J.J.Burst (1997)
- Mélanges Ch.Mouly (1998)

* Dans la collection «BIBLIOTHEQUE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE»

- L'épuisement du droit du breveté (1971)
- L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968, par J.Schmidt (1970)
- La copropriété des brevets d'invention (1973)
- Le know-how : sa réservation en droit commun, par R.Fabre (1976)
- L'acte de contrefaçon, par Ch.Le Stanc (1977)
- Juge et loi du brevet, par M.Vivant (1977)
- Le Droit français nouveau des brevets d'invention, par JM.Mousseron et A.Sonnier (1978)
- Traité des brevets : régimes national, européen, communautaire, international (tome 1 : l'obtention du brevet), par JM.Mousseron avec le concours de J.Schmidt et P.Vigand (1984)

* DOSSIERS BREVETS

- 5 livraisons par an, regroupant études, documents et dossiers de jurisprudence (Décisions, Brevets, Guides de lecture)

* LA LETTRE DE LA DISTRIBUTION

- Chaque mois les informations les plus récentes en droit de la distribution et de la concurrence (adhésion)

* CAHIERS DE DROIT DE L'ENTREPRISE

- Supplément bimestriel à la Semaine Juridique (Editions E.)