

CRJ 1^{er} OCTOBRE 1997
J 18/96 – 3.1.1.
JO.OEB 8/1998

DOSSIERS BREVETS 1998.III.4

GUIDE DE LECTURE

- DATE DE DEPOT - LANGUE DE DEPOT **

- PRINCIPE DE *CONFIANCE LEGITIME* **

LES FAITS

- 2 février 1995 : La Société X dépose une demande de brevet européen avec une description en langue anglaise et une revendication en langue allemande.
- : En un premier temps, la Section de dépôt admet la demande.
- : En un second temps, la Section de dépôt refuse d'accorder une date de dépôt
- : Le demandeur forme un recours contre la décision négative de la Section de dépôt.
- 9 février 1996 : La Section de dépôt rejette la requête.
- : Le demandeur saisit la Chambre de recours juridique.
- 1^{er} octobre 1997 : La Chambre de recours juridique annule la décision de la Section de dépôt et reconnaît le 2 février 1995 comme date de dépôt de la demande de brevet européen de la Société X... au titre de la *confiance légitime* trompée.

LE DROIT

PREMIER PROBLEME : Manquement à l'unicité de langue des pièces du dépôt

«L'article 14 CBE définit les langues dans lesquelles les demandes de brevet européen doivent être déposées, à savoir "dans une" des langues officielles de l'Office européen des brevets (article 14(1) CBE) ou "dans une" des langues autorisées en vertu de l'article 14(2) CBE. Dans le premier cas, qui seul nous intéresse dans la présente affaire, la langue officielle (au singulier !) de l'Office européen des brevets, dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée, est la langue de la procédure dans toutes les procédures ultérieures devant l'Office européen des brevets (article 14(3) CBE). De là ressort clairement le **principe de l'unicité de la langue des demandes de brevet européen**.

Il faut néanmoins concéder à la requérante que ce principe ne s'applique pas de façon absolue aux documents produits initialement. Les dispositions du paragraphe d) de l'article 80 CBE concernant la langue à utiliser ne s'appliquent qu'à la description et aux revendications et non aux autres pièces de la demande de brevet (cf. T.382/94 du 17 avril 1997, points 5 et 6 des motifs). La description et au moins une des revendications suivant l'article 80 d) CBE doivent donc être considérées

comme les parties décisives de la demande pour déterminer la langue de la procédure visée à l'article 14(3) CBE (cf. J.7/80, point 4 des motifs, JO OEB 1981, 137). Si le recours à plusieurs langues officielles était autorisé pour rédiger ces parties de la demande, il ne serait pas possible, compte tenu des documents produits, de fixer la langue de la procédure, ce qui serait tout à fait contraire aux dispositions de l'article 14(3) CBE. La requérante ne tient pas compte de ce point de vue dans l'interprétation qu'elle donne de l'article 80 d) CBE, interprétation qui s'appuie sur des considérations purement grammaticales et peu convaincantes d'un point de vue linguistique;

C'est pourquoi, la Chambre conclut que **la production d'une description et d'une revendication dans deux langues officielles différentes ne répond pas à l'exigence de l'article 80 d) CBE**. Les documents produits dans la présente espèce n'étaient donc pas conformes aux dispositions prévues par l'article 80 CBE» (n.2.2.).

DEUXIEME PROBLEME : Protection de la confiance légitime

«Dans la présente espèce, la requérante a en outre été fondée à croire, pendant toute une année, sur la base des notifications que l'Office européen des brevets lui a signifiées conformément aux règles 85 bis et 69 CBE, que la demande avait été valablement déposée. Partant, il était expressément exclu de remédier à des irrégularités en application de l'article 90(2) et de la règle 39 CBE. **La requérante a ainsi été privée de la possibilité de remédier à l'irrégularité constatée** dans les documents de la demande, alors qu'il lui aurait suffi de remplacer la revendication rédigée en allemand par une revendication rédigée en anglais. Cela aurait été sans doute possible dans un très court laps de temps après le dépôt de la demande si la section de dépôt s'y était prise correctement.

Il faut en outre noter que l'irrégularité constatée dans les documents produits ne concernait ni l'identité du demandeur, ni la divulgation de l'invention ou l'habilitation à demander une protection par brevet, mais exclusivement la question de forme relative à l'unicité de la langue officielle utilisée pour la description et la revendication. Par conséquent, les documents produits remplissaient en tout état de cause les conditions de base qui sont indispensables, en droit des brevets, pour fonder une priorité quant au fond (cf. Bossung, loc.cit., point 68 s.)

Il convient, enfin d'observer que **la présente demande n'ayant pas été publiée, le public n'a pas pu prendre connaissance de la procédure devant l'Office européen des brevets (article 128(1) CBE) et qu'il n'est donc pas directement concerné par son issue** (n.4.2.).

Sur la base de ces considérations, la Chambre conclut que la requérante doit être confortée dans sa conviction qu'une date de dépôt a été accordée à sa demande, reçue le 2 février 1995. Elle ne doit pas être lésée par le fait que l'Office européen des brevets, par son attitude, a été à l'origine de malentendus et a partiellement enfreint les dispositions en vigueur. La Chambre suit ainsi la jurisprudence constante qui a été la sienne jusqu'à présent en ce qui concerne le principe de la protection de la confiance légitime (cf. par exemple J 3/87, JO OEB 1989, 3; J 14/94, JO OEB 1995, 824)» (n.4.3.).

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 1^{er} octobre 1997 J 18/96 - 3.1.1 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : B. Schachenmann
G. Davies

Demandeur : N.N.

Référence : Date de dépôt/N.N.

Article : 14, 66, 80, 87(3), 90 CBE

Règle : 39, 69(1), 85bis CBE

Mot-clé : "Attribution d'une date de dépôt" - "Langues de l'OEB" - Etablissement d'un document de priorité" - "Protection de la confiance légitime"

Sommaire

I. Les conditions relatives à l'attribution d'une date de dépôt, énoncées à l'article 80 CBE, ne sont pas remplies si la description et les revendications sont produites dans deux langues officielles différentes.

II. Si, malgré cette irrégularité, le demandeur est fondé à croire pendant une longue période, en raison du comportement de la section de dépôt, que sa demande a été valablement déposée, il peut, concernant l'attribution d'une date de dépôt, se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 2 février 1995, la requérante a déposé auprès de l'Office européen des brevets une requête en délivrance d'un brevet européen, accompagnée de documents identifiés comme étant une description, une revendication, des dessins (deux figures) et un abrégé. La description était constituée d'un texte en anglais rédigé sous forme d'article scientifique. L'unique revendication et l'abrégé étaient rédigés en allemand. Les dessins contenaient des légendes en allemand et en anglais.

II. La section de dépôt a confirmé le jour même la réception de ces documents et a communiqué à la requérante le numéro de dépôt ... Le 8 juin 1995, elle lui a adressé une notification conformément à la règle 85bis(1) CBE, pour l'informer que les taxes de dépôt et de recherche n'avaient pas été acquittées dans les délais, mais qu'elles pouvaient l'être néanmoins dans un délai supplémentaire d'un mois moyennant versement d'une surtaxe. Les taxes n'ayant pas non plus été payées dans ce délai supplémentaire, il a été notifié à la requérante, le 6 septembre 1995, conformément à la règle 69(1) CBE, que la demande de brevet européen n° ... était réputée retirée. Il n'a pas été requis de décision suivant la règle 69(2) CBE.

III. Par lettre en date du 17 novembre 1995, la requérante a demandé à l'OEB de lui établir un document de priorité pour la demande de brevet précitée et a acquitté la taxe d'administration correspondante, conformément à la règle 94(4) CBE. La section de dépôt n'ayant pas donné suite à cette requête, la requérante a demandé par lettre du 9 février 1996 la délivrance de deux copies certifiées conformes du dossier et a sollicité une décision susceptible de recours pour le cas où l'Office européen des brevets n'accorderait pas de date de dépôt à la demande.

IV. Cette lettre a croisé une notification de la section de dépôt informant la requérante qu'aucune date de dépôt ne pouvait être accordée à la demande puisque celle-ci ne remplissait pas les conditions visées à l'article 80 d) CBE, relatives à l'unicité de la langue de la description et de la revendication. Par décision en date du 3 avril 1996, la section de dépôt a rejeté la requête en établissement d'un document de priorité ainsi que celle visant à accorder une date de dépôt. Des copies certifiées conformes de la demande ont été transmises à la requérante conformément à sa requête.

V. Dans sa décision, la section de dépôt s'est référée au principe de l'unicité de la langue lors de la procédure européenne de délivrance des brevets, précisant que l'exigence d'unicité de la langue découlait de l'article 14(1), (3) et (6) CBE et que cette condition devait être remplie pour qu'une date de dépôt soit accordée conformément à l'article 80 CBE. Etant donné que les documents produits ne satisfaisaient pas à cette exigence, aucune date de dépôt ne pouvait leur être accordée et ils ne pouvaient donc avoir la valeur d'un dépôt régulier suivant l'article 66 CBE. Ainsi, les conditions requises

pour revendiquer la priorité de ce dépôt n'étaient pas remplies et aucun document de priorité ne pouvait donc être établi.

Ce faisant, la section de dépôt a admis qu'au cours de l'examen lors du dépôt prévu à l'article 90 CBE, l'agent des formalités ne s'était sans doute pas rendu compte tout d'abord du problème posé par la pluralité des langues et qu'il avait considéré la demande comme répondant aux exigences de l'article 80 CBE. Dans le cas contraire, il aurait adressé au demandeur une notification suivant la règle 39 CBE pour qu'il remédie aux irrégularités constatées. Or au moment où la requête en établissement d'un document de priorité a été présentée, la demande n'était plus en instance faute de paiement des taxes de dépôt et de recherche. Il n'était donc plus possible d'engager a posteriori la procédure suivant la règle 39 CBE visant à remédier aux irrégularités.

VI. La requérante a formé un recours contre cette décision. Elle en a demandé l'annulation, ainsi que l'attribution d'une date de dépôt et l'établissement d'un document de priorité pour la demande n° ... A titre subsidiaire, elle a formulé une requête en procédure orale.

VII. Pour l'essentiel, la requérante a fondé ses requêtes comme suit :

i) L'article 80 d) CBE prévoit que les documents de la demande doivent contenir une description et au moins une revendication dans une des langues visées à l'article 14, paragraphes 1 et 2. Le terme "une" dans l'expression "dans une des langues visées ..." ne doit pas être interprété comme un adjectif numéral. Comme le montrent de nombreux exemples (article 82, règles 29(2), 32(2) h) (uniquement la version allemande), 86(4) CBE, etc.), l'expression "un seul" est toujours utilisée dans la Convention pour spécifier un adjectif numéral. Par conséquent, l'article 80 d) CBE n'exige pas que la description et les revendications soient rédigées dans une seule langue, mais exclut simplement que des documents soient produits dans d'autres langues que celles visées à l'article 14 CBE.

ii) L'objection selon laquelle la demande devrait être publiée en plusieurs langues lorsque les revendications et la description sont rédigées dans des langues différentes, ne change rien à l'affaire. Comme cela est prévu pour les autres langues visées à l'article 14(2) et à la règle 6(1) CBE, le demandeur peut en

pareil cas être invité, avant la publication, à produire ultérieurement une traduction dans la langue officielle qu'il a choisie comme langue de la procédure.

iii) Même si l'on peut déduire du texte de la Convention que l'article 80 d) CBE prescrit l'unicité de la langue, il est nécessaire en l'espèce, pour des raisons liées à la protection de la confiance légitime, qu'une date de dépôt soit accordée aux documents produits.

La requérante pouvait légitimement croire que dans le cadre de l'examen lors du dépôt visé à l'article 90 et à la règle 39 CBE, la section de dépôt lui signifierait les irrégularités constatées dans les documents de la demande et faisant obstacle à l'attribution d'une date de dépôt. Au lieu de cela, la notification suivant la règle 85bis(1) CBE qui lui a été adressée et qui supposait qu'une demande avait été valablement déposée, lui a laissé croire qu'une date de dépôt avait été accordée à sa demande. La notification suivant la règle 69(1) CBE qu'elle a reçue ultérieurement pouvait également la conforter dans cette opinion.

iv) Dans la présente espèce, il s'agissait précisément pour la requérante de fonder une priorité, pour laquelle seules les conditions d'obtention d'une date de dépôt devaient être remplies, le sort réservé ultérieurement à la demande étant sans importance. Le fait que les taxes de dépôt et de recherche n'avaient pas été acquittées et que les notifications correspondantes étaient restées sans réponse n'aurait pas dû amener la section de dépôt à conclure que le demandeur n'était pas intéressé par l'obtention d'une date de dépôt. Elle n'aurait pas dû laisser croire à la requérante, pendant toute une année, que cette date de dépôt était fondée, pour en fin de compte refuser d'établir un document de priorité. Elle aurait dû au contraire informer la requérante, conformément à l'article 90 et à la règle 39 CBE, qu'aucune date de dépôt n'avait été accordée à sa demande, afin de lui donner la possibilité de remédier à l'irrégularité dans les délais. Le comportement de l'agent des formalités n'a donc pas été conforme aux dispositions de la Convention, ce dont la requérante ne peut être tenue pour responsable.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable. La requérante n'a certes pas contesté la position de l'Office européen des brevets, selon laquelle la demande en cause était réputée retirée, de sorte que

cette position a acquis force de chose jugée. Cependant, la requérante est lésée par la décision attaquée, car l'attribution d'une date de dépôt et l'établissement d'un document de priorité lui ont été refusés. La décision porte atteinte à l'exercice de son droit de priorité qui, en vertu de l'article 66 CBE, ne peut résulter que d'une demande de brevet européen, "à laquelle une date de dépôt a été accordée". Etant donné que pour les demandes ultérieures déposées dans les pays de l'Union auxquels s'appliquent la Convention de Paris, un certificat de la date de dépôt de la demande établi par le premier office récepteur peut être exigé comme condition pour revendiquer la priorité (article 4D(3) de la Convention de Paris), la revendication de la priorité sans document de priorité n'est pas assurée.

2. La question se pose tout d'abord de savoir si une demande qui contient une description en anglais et une revendication en allemand satisfait aux exigences de l'article 80 CBE relatives à la date de dépôt. La section de dépôt a répondu à cette question par la négative en faisant valoir que la description et la revendication n'étaient pas rédigées dans la même langue.

2.1 En revanche, de l'avis de la requérante, l'article 80 d) CBE ne dispose pas que la description et les revendications doivent être produites dans une seule des langues prévues pour que le dépôt soit régulier. Ce faisant, elle ne tient pas compte du lien existant entre l'article 80 d) CBE et les autres dispositions qui régissent les langues de l'Office européen des brevets, en particulier celles de l'article 14 CBE.

2.2 L'article 14 CBE définit les langues dans lesquelles les demandes de brevet européen doivent être déposées, à savoir "dans une" des langues officielles de l'Office européen des brevets (article 14(1) CBE) ou "dans une" des langues autorisées en vertu de l'article 14(2) CBE. Dans le premier cas, qui seul nous intéresse dans la présente affaire, la langue officielle (au singulier l) de l'Office européen des brevets, dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée, est la langue de la procédure dans toutes les procédures ultérieures devant l'Office européen des brevets (article 14(3) CBE). De là ressort clairement le principe de l'unicité de la langue des demandes de brevet européen.

2.3 Il faut néanmoins concéder à la requérante que ce principe ne s'applique pas de façon absolue aux documents produits initialement. Les dispositions du paragraphe d) de l'article 80 CBE concernant la langue à utiliser ne s'appliquent qu'à la description et aux revendications et non aux autres pièces de la demande de brevet (cf. T 382/94 du 17 avril 1997, points 5 et 6 des motifs). La description et au moins une des revendications suivant l'article 80 d) CBE doivent donc être considérées comme les parties décisives de la demande pour déterminer la langue de la procédure visée à l'article 14(3) CBE (cf. J 7/80, point 4 des motifs, JO OEB 1981, 137). Si le recours à plusieurs langues officielles était autorisé pour rédiger ces parties de la demande, il ne serait pas possible, compte tenu des documents produits, de fixer la langue de la procédure, ce qui serait tout à fait contraire aux dispositions de l'article 14(3) CBE. La requérante ne tient pas compte de ce point de vue dans l'interprétation qu'elle donne de l'article 80 d) CBE, interprétation qui s'appuie sur des considérations purement grammaticales et peu convaincantes d'un point de vue linguistique.

2.4 C'est pourquoi, la Chambre conclut que la production d'une description et d'une revendication dans deux langues officielles différentes ne répond pas à l'exigence de l'article 80 d) CBE. Les documents produits dans la présente espèce n'étaient donc pas conformes aux dispositions prévues par l'article 80 CBE.

3. La requérante se fonde en outre sur le principe de la protection de la confiance légitime et sur le fait que la section de dépôt n'a pas effectué l'examen lors du dépôt conformément aux prescriptions de la Convention.

3.1 Les modalités de l'examen lors du dépôt sont fixées à l'article 90 et à la règle 39 CBE ; en vertu de ces dispositions, la section de dépôt doit tout d'abord examiner si la demande de brevet européen remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt (article 90(1) a) CBE). Si tel est le cas, la section de dépôt examine si les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées et, le cas échéant, si la traduction de la demande dans la langue de la procédure a été produite (article 90(1) b) et c) CBE).

Cet ordre dans lequel doit être réalisé l'examen lors du dépôt résulte nécessairement des effets juridiques prévus lorsque sont constatées les irrégularités.

ularités correspondantes. Si une date de dépôt ne peut être accordée et s'il n'est pas remédié en temps utile aux irrégularités correspondantes, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen (article 90(2) CBE). Dans ce cas, il n'y a pas de demande de brevet européen valable. D'un autre côté, si l'irrégularité concerne le paiement des taxes ou la production de la traduction, la demande de brevet européen est réputée retirée (article 90(3) CBE), ce qui suppose l'existence d'une demande de brevet européen valable. L'examen suivant l'article 90(1) b) et c) CBE ne peut donc être entrepris qu'après que la section de dépôt a acquis la conviction qu'une date de dépôt peut être accordée (cf. Directives relatives à l'examen pratique à l'OEB, A-II, 4.8).

Mais l'ordre indiqué plus haut découle également de la nécessité objective d'informer le plus rapidement possible le demandeur des irrégularités qui empêchent qu'une date de dépôt soit accordée, afin de lui donner l'occasion d'y remédier et d'obtenir ainsi une date de dépôt suivant l'article 80 CBE. A cet effet, la Convention prévoit une procédure particulière exposée à la règle 39 CBE pour le cas où la demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 80 CBE.

3.2 Il est incontestable que dans la présente espèce, la section de dépôt n'a pas mis en oeuvre la procédure visée à la règle 39 CBE, bien qu'une des conditions requises par l'article 80 CBE pour qu'une date de dépôt soit accordée n'ait pas été remplie. Elle a au contraire adressé à la requérante, conformément à la règle 85bis(1) CBE, une notification signalant que le délai prévu pour le paiement des taxes de dépôt et de recherche n'avait pas été observé, ce qui supposait toutefois, comme cela est le cas lorsque la perte d'un droit est constatée a posteriori suivant la règle 69(1) CBE, que la demande avait été valablement déposée (cf. supra point 3.1). Mais même après avoir constaté, le 12 février 1996, qu'une des conditions requises pour qu'une date de dépôt soit accordée suivant l'article 80 CBE n'était pas remplie, la section de dépôt n'a pas donné à la requérante la possibilité de remédier à l'irrégularité constatée, comme le prévoit la règle 39 CBE. Elle lui a au contraire notifié qu'il n'était plus possible de remédier à cette irrégularité, car entre-temps, la procédure de délivrance avait pris fin définitivement faute de paiement des taxes exigibles.

3.3 La section de dépôt n'a donc pas observé les prescriptions relatives à l'examen lors du dépôt et s'est contredite elle-même, privant ainsi la requérante de la possibilité de remédier, comme le prévoient l'article 90(2) et la règle 39 CBE, aux irrégularités qui empêchaient qu'une date de dépôt soit accordée.

Que la requérante n'ait pas acquitté les taxes de dépôt et de recherche ne change rien à l'affaire, car dans le cas des demandes européennes, il n'est pas nécessaire d'acquitter des taxes pour fonder une date de dépôt (cf. article 80 CBE), le sort ultérieur d'une demande ne revêtant aucune importance pour la date de dépôt (article 66 ensemble l'article 87(3) CBE). Même si les irrégularités citées ont été constatées relativement tard, cela n'aurait pas dû empêcher la section de dépôt de donner à la requérante la possibilité d'y remédier.

La procédure suivie par la section de dépôt est donc entachée d'un vice de procédure qui doit entraîner l'annulation de la décision attaquée.

4. Il reste toutefois encore à déterminer si une date de dépôt aurait pu, dans la présente espèce, être accordée conformément à l'article 80 CBE et si oui quelle aurait dû être cette date.

4.1 La section de dépôt a confirmé que le 2 février 1995 était la date de réception des documents de la demande, et elle a communiqué sans réserve un numéro de dépôt à la requérante. Pendant l'examen lors du dépôt, le problème posé par l'utilisation de langues différentes pour la description et la revendication a été ignoré, ce qui ne suffit toutefois pas à conclure qu'une date de dépôt définitive a été accordée. La date de dépôt peut en principe être vérifiée à tous les stades de la procédure européenne d'examen lorsque la réponse à une question de droit en dépend (cf. *Bossung* dans "Münchener Gemeinschaftskommentar", 8. Lieferung, art. 80 CBE, point 115 s.).

4.2 Dans la présente espèce, la requérante a en outre été fondée à croire pendant toute une année, sur la base des notifications que l'Office européen des brevets lui a signifiées conformément aux règles 85bis et 69 CBE, que la demande avait été valablement déposée. Partant, il était expressément exclu de remédier à des irrégularités en application de l'article 90(2) et de la règle 39 CBE. La requérante a ainsi été privée de la possibilité de remédier à l'irrégularité

constatée dans les documents de la demande, alors qu'il lui aurait suffi de remplacer la revendication rédigée en allemand par une revendication rédigée en anglais. Cela aurait été sans doute possible dans un très court laps de temps après le dépôt de la demande si la section de dépôt s'y était prise correctement.

Il faut en outre noter que l'irrégularité constatée dans les documents produits ne concernait ni l'identité du demandeur, ni la divulgation de l'invention ou l'habilitation à demander une protection par brevet, mais exclusivement la question de forme relative à l'unicité de la langue officielle utilisée pour la description et la revendication. Par conséquent, les documents produits remplissaient en tout état de cause les conditions de base qui sont indispensables, en droit des brevets, pour fonder une priorité quant au fond (cf. *Bosung*, loc.cit., point 68 s.).

Il convient enfin d'observer que la présente demande n'ayant pas été publiée, le public n'a pas pu prendre connaissance de la procédure devant l'Office européen des brevets (article 128(1) CBE) et qu'il n'est donc pas directement concerné par son issue.

4.3 Sur la base de ces considérations, la Chambre conclut que la requérante doit être confortée dans sa conviction qu'une date de dépôt a été accordée à sa demande, reçue le 2 février 1995. Elle ne doit pas être lésée par le fait que l'Office européen des brevets, par son attitude, a été à l'origine de malentendus et a partiellement enfreint les dispositions en vigueur. La Chambre suit ainsi la jurisprudence constante qui a été la sienne jusqu'à présent en ce qui concerne le principe de la protection de la confiance légitime (cf. par exemple J 3/87, JO OEB 1989, 3 ; J 14/94, JO OEB 1995, 824).

En conséquence, la date de dépôt du 2 février 1995 doit être accordée à la présente demande de brevet qui n'est plus en instance. Cette date de dépôt doit être attestée dans le document de priorité qui a été demandé.

5. Bien qu'il soit fait droit au recours, notamment en raison d'un vice de procédure, le remboursement de la taxe de recours ne semble pas équitable dans la présente espèce. La requérante a elle-même contribué, avec les documents produits, à faire échouer la procédure devant la section de dépôt.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. La date du 2 février 1995 est accordée à la demande de brevet européen n° ... qui n'est plus en instance.
3. L'affaire est renvoyée à la première instance avec l'ordre d'établir un document de priorité pour la requérante, conformément à sa requête du 17 novembre 1995.