



Europäisches
Patentamt

Große
Beschwerdekammer

European
Patent Office

Enlarged
Board of Appeal

Office européen
des brevets

Grande
Chambre de recours

Code de distribution interne :

- (A) Publication au JO
(B) Aux Présidents et Membres
(C) Aux Présidents
(D) Pas de distribution

**Liste des données pour la décision
de la Grande Chambre de recours
en date du 16 février 2010**

N° du cas : G 0004/08
N° de la demande : 02759818.4
N° de la publication : 1377660
C.I.B. : C12N 1/00
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Vaccin contre le virus de la fièvre du Nil.

Requérante :

MERIAL

Référence :

Langue de la procédure/ MERIAL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 14(1)(3), 153
CBE R. 3, 4, 157(2), 159

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :

CBE Art. 14(1)(3), 150(3), 153, 158
CBE R. 1, 2, 107(1)a

Normes juridiques PCT

PCT Art. 3(4), 22, 23
PCT R. 12(1), 49(1)(2)

Mot-clé :

"Langue de la procédure"

Décisions citées :

G 0001/05, J 0018/90, T 1125/00, T 1443/04

Décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes
C-361/01 Kik v OHIM

Exergue :

La Grande Chambre de recours, en réponse aux trois questions de droit qui lui ont été soumises, conclut que :

Question 1 : Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l'OEB, il n'est pas possible, lors de l'entrée en phase européenne de déposer une traduction de la demande dans l'une des deux autres langues.

Question 2 : Les organes de l'OEB ne peuvent utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevet ou d'une demande internationale en phase régionale une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande en application de l'article 14(3) CBE.

Question 3 : Cette question est dépourvue d'objet.



N° du cas : G 0004/08

D E C I S I O N
de la Grande Chambre de recours
en date du 16 février 2010

Requérante : Merial
17, rue Bourgelat
69002 Lyon (FR)

Mandataire : Harding, Charles Thomas
D Young & Co
120 Holborn
London EC1N 2DY (GB)

Décision de saisine : Décision de la Chambre de recours juridique
3.1.01 du 8 décembre 2008.

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli
Membres : M-B. Tardo-Dino
P. Alting van Geusau
U. Kinkeldey
S. Perryman
B. Schachenmann
J.-P. Seitz

Exposé des faits et conclusions

I. La chambre de recours juridique (chambre 3.1.01) a, par décision du 8 décembre 2008 (J 8/07), saisi la Grande Chambre de recours des questions de droit suivantes:

1°) Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) dans une langue officielle de l'Office Européen des Brevets (OEB), le demandeur peut-il, dès l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, déposer une traduction de la demande dans l'une des autres langues officielles de l'OEB avec l'effet que la langue de la traduction soit désormais considérée comme constituant la langue de la procédure qui doit être utilisée dans toutes les procédures devant les instances de l'OEB?

2°) Si la réponse à cette question est négative, les organes de l'OEB peuvent-ils utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevets (ou d'une demande internationale entrée en phase régionale) une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande?

3°) Si la réponse à la deuxième question est positive, quels sont les critères à appliquer pour déterminer la langue officielle qui sera utilisée? En particulier, les organes de l'OEB doivent ils faire droit à une telle requête émanant d'une ou des parties?

II. Les circonstances de l'espèce

Les circonstances ayant abouti à la présente saisine peuvent être ainsi résumées. La requérante après avoir déposé une demande internationale de brevet, en langue française, publiée en français, et pour laquelle l'OEB était office désigné et administration chargée de la recherche internationale, a, lors de l'entrée en phase régionale devant l'OEB, joint à sa requête une traduction en anglais de la demande internationale du brevet, en sollicitant que la langue de procédure soit désormais l'anglais, ou à défaut que toute la procédure écrite en ce compris les décisions soit rédigée en anglais.

Le département de première instance a rejeté cette requête au motif que la demande de brevet avait été déposée et publiée par le bureau international en français, et que par conséquent, le français était la langue de la procédure pour la phase européenne et ce en application des articles 14(3) et 158 CBE 1973.

La chambre de recours juridique a reconnu, d'une part qu'une certaine interprétation littérale de l'article 158(2) CBE, bien que n'ayant jamais été retenue jusqu'à présent, pourrait donner un fondement textuel à la requête principale du requérant et que cette interprétation n'était pas complètement impossible. D'autre part le rejet de la requête subsidiaire envisagé par la chambre aboutirait à une divergence vis-à-vis des décisions qui ont accepté la substitution, dans toutes les écritures devant l'OEB, de la langue qui a servi à rédiger la demande par une autre langue officielle.

- III. La Grande Chambre par décision du 14 Janvier 2009, en application des règles 9 et 10 du Règlement de Procédure de la Grande Chambre, a invité la Présidente de l'Office à présenter ses observations par écrit et a fait publier les dispositions concernant les observations faites par des tiers sur les points de droit soumis à la Grande Chambre dans la décision J 8/07.
- IV. La Grande Chambre a tenu une procédure orale en langue anglaise (règle 4(1) et (2) CBE) le 16 novembre 2009. Les requêtes finales présentées par la requérante sont les suivantes:
- a) "that question 1 should be answered in the affirmative" (qu'il soit répondu par l'affirmative à la question 1).
 - b) "that question 2 is answered irrespective of the answer to question 1 and that it is answered in the affirmative" (que la réponse à la question 2 soit traitée de façon indépendante de la réponse à la question 1 et qu'il soit répondu par l'affirmative à cette question).
 - c) "that, in case question 2 is answered in the affirmative, the EPO should comply with the request of one of the parties, subject to the consent of any other parties" (Dans l'hypothèse où il serait répondu par l'affirmative à la question 2, l'OEB devrait faire droit à la requête de l'une des parties, sous réserve de l'accord des autres parties).

V. Les moyens de la requérante peuvent être ainsi résumés.

Question 1

- aucune disposition de la CBE n'exige que la langue officielle dans laquelle la demande internationale de brevet a été rédigée soit maintenue au cours de la procédure subséquente devant l'office;

- La notion de langue de la procédure n'existe que dans la CBE et, dans le silence du PCT, les règles propres à la CBE ne s'appliquent qu'après l'entrée en phase européenne alors que la requérante se place au moment de l'entrée en phase européenne.

- La pierre angulaire de l'argumentation de la Présidente de l'OEB est l'article 14(3) CBE 1973, mais dans le cas d'une demande internationale déposée conformément à l'article 3(4) PCT et à sa règle d'application 12.1 PCT, le régime linguistique de l'article 14(1) et (3) CBE ne s'applique pas aux demandes internationales rédigées en une autre langue que les langues officielles de l'OEB, par exemple à une demande en japonais. Ensuite la traduction dont fait état le paragraphe (3) de l'article 14 CBE 1973 est celle visée au paragraphe précédent de cet article, ce qui exclut les demandes internationales rédigées dans une autre langue que celle des états membres de la CBE. La langue de la procédure dans ce cas là est fixée lors de l'entrée en phase européenne conformément aux dispositions de l'article 158(2) CBE 1973. Cette dernière disposition, selon la requérante, a une valeur générale et a vocation à régir toutes les demandes internationales. Admettre le contraire aboutirait à une insécurité juridique puisque,

d'après elle, l'article 14(3) CBE tantôt s'appliquerait tantôt non comme dans le cas de la demande japonaise, par exemple. D'ailleurs l'article 158 CBE 1973 ne fait pas référence à l'article 14(3) CBE 1973 et vice versa.

- La règle 49(2) PCT délimite les exigences des états contractants quant aux traductions et ouvre un choix au déposant, lorsqu'il doit fournir une traduction, entre les langues officielles possibles. Cette règle doit être prise comme un guide: s'il n'est pas permis aux états contractants d'exiger une autre traduction quand ce n'est pas nécessaire, cela ne signifie pas qu'il leur est interdit de l'accepter lorsqu'elle est remise par le déposant. Cette règle est la démonstration que l'article 14(3) CBE ne peut s'appliquer aux demandes euro-PCT, uniquement en raison du principe général de l'équivalence des demandes euro-PCT et des demandes européennes lequel aboutit à des inégalités de traitements comme dit ci-dessus.

- Le principe d'équivalence des demandes recouvre en réalité une chaîne d'équivalences, l'article 150 CBE 1973 posant d'une part le principe de l'équivalence de la demande euro-PCT et de la demande européenne et l'article 66 CBE posant d'autre part le principe de l'équivalence d'une demande européenne et d'une demande nationale. Ces équivalences des demandes euro-PCT, européenne et nationale ont pour but d'établir des avantages particuliers tels que par exemple le droit à la priorité ou encore la reconnaissance de la valeur de la demande internationale au sens de la Convention de Paris

(article 11.4 PCT). Mais il existe des différences entre les demandes euro-PCT et européennes; ne retenir que les dispositions qui permettraient de conclure qu'en matière de langues la demande euro-PCT doit se conformer au régime des langues de la CBE serait un non sens.

- La remise d'une traduction en une langue officielle de l'OEB autre que la langue officielle dans laquelle la demande euro-PCT a été déposée ne s'analyse d'ailleurs pas en un changement de langue de la procédure: Il s'agit du choix offert par les textes à tout déposant indépendamment de la langue d'origine lors de l'entrée en phase européenne.

- Il existe une tendance générale encourageant à croire que rien dans la CBE ne condamne les actuelles prétentions de la requérante. A ce sujet la requérante fait référence à l'affaire G 1/05 et en particulier les points 10.2; 12.2; 13.1,3 et 5. D'après elle, cette décision illustre le principe sur lequel repose sa requête, à savoir ce qui n'est pas expressément interdit est implicitement autorisé. C'est ce qu'il faut comprendre lorsque la Grande Chambre déclare en substance qu'en l'absence de dispositions prévoyant que le sort ultérieur d'une demande originaire a une incidence sur la procédure de la demande divisionnaire, il n'existe pas de base légale autorisant la Grande Chambre à instaurer une restriction supplémentaire. Si des conditions plus restrictives doivent être imposées, elles relèvent du législateur.

- Tout en approuvant la décision de saisine qui a décidé que la requête correspondant à la question 1 devait être examinée sous l'empire des dispositions de la CBE 1973, la requérante, en regard de l'absence de toute référence temporelle dans les questions déferées, a prié la Grande Chambre de se prononcer également sur la situation sous l'empire de la CBE 2000.

- En ce qui concerne le régime des langues sous l'empire de la CBE 2000, le nouvel article 14 CBE est différemment rédigé et la règle 157(2) CBE est contraire au PCT. La requérante s'est bornée à relever dans ses écritures le conflit entre sa position et le nouvel article 153(2) CBE.

- Enfin elle a déposé lors de la procédure orale le renseignement juridique No 10/92 (OJ 1992, 662) dont l'objet est la "jonction d'une demande européenne et d'une demande euro-PCT". Ce document indique en préliminaire être destiné aux demandes de brevets en cours et futures désignant des états membres pour lesquels le PCT n'était pas encore entré en vigueur. Selon la requérante ce document est versé aux débats non pour servir de base légale à sa requête mais comme élément supplémentaire, en particulier le point V et l'exemple de la demande en suédois, pour démontrer que l'article 14 CBE n'est pas compatible avec le PCT et qu'il peut y avoir une substitution d'une autre langue à l'anglais.

- Dans ses écritures la requérante a également fait valoir que l'interprétation restrictive retenue par la décision objet du recours est discriminatoire et

juridiquement erronée. Elle est de nature à porter préjudice aux intérêts des sociétés commerciales internationales dont l'anglais est la langue usuelle.

Question 2

En ce qui concerne la question 2, à traiter indépendamment de la première question, la requérante a fait valoir que la pratique qui s'est perpétrée après l'abolition de la règle 3 CBE par la décision du Conseil d'administration de l'organisation européenne des brevets du 7 décembre 1990, fondée notamment sur la décision J 18/90, ne peut pas être simplement balayée. Elle a soutenu que sa requête ne revenait pas à rétablir la règle 3 CBE abolie, mais qu'il s'agissait de rendre la procédure plus facile pour les parties. Elle est convenue que l'office n'est pas une partie mais que rien ne l'empêche dans ses communications avec les parties et dans sa décision d'utiliser une autre langue officielle. La sécurité juridique serait suffisamment assurée par le maintien dans la langue de la procédure du brevet délivré, la langue de la procédure se ramenant selon sa conception à la langue de la demande de brevet déposée ou de la traduction de la demande internationale remise lors du dépôt de la demande, limitée au texte de la demande, des modifications et du brevet.

Question 3

La réponse à cette question doit être conforme au principe général de droit communautaire en vertu duquel tout citoyen a le droit de recevoir une réponse dans la langue de sa requête. La requérante a précisé à l'audience que cela n'équivaudrait pas à un

changement de la langue de la procédure mais qu'il s'agirait seulement de l'exercice d'un droit des parties à requérir une décision dans leur langue. Si les parties sont d'accord l'OEB serait tenu de faire droit à la requête.

VI. Observations de la Présidente de l'OEB

Première question

La Présidente de l'OEB soutient que le cadre légal actuel ne permet pas lors de l'entrée en phase européenne d'une demande internationale le dépôt d'une traduction de la demande internationale dans une langue officielle autre que celle dans laquelle cette demande a été publiée. L'admettre reviendrait à un changement de langue de procédure uniquement pour les procédures euro-PCT alors que cette possibilité a été abolie en 1991 pour toutes les procédures devant l'OEB. L'accepter pour les déposants euro-PCT au moment de l'entrée en phase européenne conduirait à une inégalité de traitement des déposants directs par rapport aux déposants euro-PCT. Seule une réforme législative pourrait restaurer l'égalité entre les deux demandes, en rétablissant la règle 3 CBE. Les problèmes que la suppression de cette règle avait résolus resurgiraient.

La demande internationale jouit de la même situation qu'une demande de brevet européen, c'est-à-dire qu'en application de l'article 14(3) CBE une traduction ne doit être remise que lorsque la demande initiale n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de l'OEB. C'est la pratique qui a été toujours suivie et une traduction remise alors que la demande

initiale est dans l'une des langues officielles n'est pas prise en considération; c'est ce qu'indique par exemple le Guide du Déposant de l'OEB (partie 2, 4ème édition, § 330).

En réponse au renseignement juridique introduit dans les débats lors de la procédure orale, la représentante de la Présidente a remarqué que la mise à jour des renseignements juridiques après la révision de la CBE n'avait pas encore pu être assurée faute de temps. Cela n'était certes pas un argument juridique mais cela invitait à une certaine réserve, étant précisé que l'objectif de ce renseignement était de venir au secours de déposants d'une demande euro-PCT pour des états qui n'étaient pas à la fois membres de la convention de Munich et du PCT, à l'occasion d'actes de procédure.

Deuxième question

La présidente justifie sa position en se plaçant dans une perspective historique du régime des langues des procédures devant l'OEB depuis 1973.

Le régime des langues de l'article 14 CBE n'a subi aucune modification depuis son entrée en vigueur.

Avant 1991, la règle 3(1) CBE était destinée à assouplir la primauté de la langue de procédure qui s'imposait dans toutes les procédures devant l'OEB tant à l'égard de l'office que du demandeur ou du titulaire du brevet non seulement pour les modifications éventuelles de la demande, comme c'est actuellement le cas, mais aussi pour les correspondances entre le demandeur et l'office.

La règle 3(1) CBE autorisait le changement de langue de la procédure, mais seulement pour les correspondances entre le demandeur et l'office. Les modifications de la demande ou du brevet devaient être faites dans la langue initiale. Le changement de la langue de la procédure ne signifiait nullement que la demande devait être publiée dans la nouvelle langue de la procédure, cette question étant toujours d'actualité puisque se poserait la question de la valeur de la traduction en cas de réponse positive aux deux premières questions.

La langue initiale demeurait la langue de référence tout au long de la procédure: le fascicule du brevet était publié dans la langue initiale; le texte de la demande de brevet et du brevet dans la langue initiale était le texte faisant foi dans toutes les procédures devant l'OEB et les Etats contractants; les demandes divisionnaires devaient être déposées dans la langue initiale et la référence à la langue initiale a été introduite dans un certain nombre de dispositions d'où elle avait été omise par exemple en ce qui concerne le rapport de recherche européenne.

La suppression de la règle 3(1) CBE et la modification de la règle 1 CBE par le Conseil d'administration le 7 décembre 1990 ont eu pour but de rationaliser la procédure de délivrance et de simplifier et libéraliser la procédure d'utilisation des langues en prenant en compte les besoins et les intérêts des utilisateurs du système du brevet européen. Par exemple en cas de changement de mandataire, la règle 1 CBE telle que modifiée

permettait au nouveau mandataire d'utiliser la langue officielle dans laquelle il se sentait le plus à l'aise, la seule restriction pour les demandeurs ou titulaires étant les modifications de la demande ou du brevet. Ce système a été maintenu dans la CBE 2000.

Sous le bénéfice de ces observations la Présidente n'a pas pris position sur la troisième question.

VII. Les observations des *amici curiae*

Deux observations d'*amici curiae* ont été reçues:

L'epi (l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets) présente des observations parvenant à des conclusions identiques à celles de la requérante, en faisant valoir les mêmes arguments avec toutefois sa propre interprétation des textes.

L'Association Romande de Propriété Intellectuelle tire de l'article 153(2) CBE et du principe que pose cet article, selon lequel toute demande internationale pour laquelle l'OEB est office désigné ou élu et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée a la valeur d'une demande européenne, la conclusion que l'article 14(3) CBE s'applique aux demandes euro-PCT. Autoriser un changement de langue pour les demandes euro-PCT introduirait un principe non prévu dans la CBE applicable seulement aux demandes euro-PCT et contraindrait l'OEB à procéder à une nouvelle publication.

Motifs de la décision

1. En ce qui concerne la recevabilité de la saisine, les questions déférées relatives au choix et à la détermination des langues à utiliser au cours des procédures devant l'OEB soulèvent un point de droit important posé à la chambre juridique, qui n'a pas reçu dans la jurisprudence des chambres de recours une réponse unanime. La saisine est par voie de conséquence recevable en application de l'article 112(1)a) CBE.

Première Question:

La Grande Chambre reconnaît que c'est à juste titre qu'il est sollicité que le sort de la langue de la demande euro-PCT lors de l'entrée en phase européenne, objet de la première question, soit scellé non seulement pour le passé en application de la CBE 1973 mais également pour l'avenir sous l'empire de la CBE 2000. Par conséquent la Grande Chambre décide d'examiner la première question sous l'angle des deux textes.

2. Sous l'empire de la CBE 1973
 - 2.1 La pierre angulaire de la première question est certes l'article 14(3) CBE 1973 mais lu en combinaison avec l'article 158(2) CBE 1973.
 - a) L'article 14(3) CBE 1973 dispose que "la langue officielle de l'OEB dans laquelle la demande de brevet a été déposée, ou celle dans laquelle cette demande a été traduite, dans le cas visé au paragraphe 2, doit être utilisée, sauf s'il en a été disposé autrement par le règlement d'exécution, dans

toutes les procédures devant l'OEB relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite de cette demande".

b) L'article 158(2) CBE 1973 première phrase, dispose que "la demande internationale doit être remise à l'OEB dans l'une de ses langues officielles".

2.2 L'article 14(3) CBE 1973 suppose déjà définie la langue du dépôt qui sera la langue de la procédure à venir, alors que la requérante se place chronologiquement en amont, et soutient que l'article 158(2) CBE 1973 ne fait pas de distinction selon la langue dans laquelle la demande internationale est rédigée ou publiée; dans tous les cas la langue de la traduction remise dans une langue officielle, ou dans une langue officielle différente, remplit les conditions de cet article et devient la langue de procédure.

La lecture du paragraphe 2 de l'article 158 CBE 1973 isolé des autres paragraphes, permet à la requérante de l'interpréter comme renfermant ce principe général.

2.3 Cette interprétation aboutit à ce que tout déposant au moment de l'entrée en phase européenne de la demande internationale se trouve dans la situation d'un déposant direct d'une demande européenne qui est libre de choisir une langue officielle, abstraction faite de la phase internationale précédente.

Cette interprétation est déformante de la réalité des textes car elle n'est précisément possible qu'en faisant abstraction du reste du texte et de sa corrélation avec les autres dispositions, et aussi du contexte factuel

visé, ainsi que cela va être démontré par une analyse des textes.

- 2.4 Elle n'est simplement pas compatible avec le principe de l'équivalence de la demande internationale et de la demande européenne lorsque l'OEB est office désigné ou élu, posé explicitement par l'article 150(3) CBE 1973 et mis en œuvre notamment par l'article 158 CBE 1973.

L'article 150(3) CBE 1973, en effet, répute une demande internationale demande européenne lorsque l'OEB est office désigné ou élu pour cette demande. Admettre le changement de langue lors de l'entrée en phase régionale d'une demande euro-PCT publiée dans une langue officielle de l'OEB introduirait une rupture de traitement des deux demandes réputées identiques selon qu'elles ont fait l'objet d'un dépôt international ou d'un dépôt européen direct. Il convient de remarquer que la langue n'est pas une simple question procédurale mais recouvre des problèmes de fond touchant à la matière même du brevet. La traduction fait l'objet d'une légitime suspicion justifiant des précautions. Cela ressort notamment du maintien de la demande initiale comme texte de référence lorsqu'il y a une traduction (article 14(2) CBE) ou encore de la réglementation de la langue des modifications dans le PCT (règle 46.3).

L'article 158 CBE 1973 se présente comme un ensemble de trois paragraphes qui ont entre eux une corrélation. Le paragraphe 1 pose un principe et les paragraphes 2 et 3 en précisent la portée et les limites de sa mise en œuvre. Le principe: la publication de la demande internationale **remplace** [surligné par la Grande Chambre] la publication de la demande européenne, sous les

réerves apportées par le paragraphe 3 de cet article et avec une restriction quant à l'art antérieur d'après l'article 54(3) CBE si les conditions du paragraphe 2 ne sont pas remplies. Le terme "**remplace**" utilisé au paragraphe 1 ("**shall take the place**", ou "**tritt an die Stelle**"), est sans équivoque quant à l'identité des demandes concernées.

Or, le paragraphe 2 de l'article 158 CBE 1973 en soi se borne à poser deux conditions générales et essentielles pour que la demande internationale soit assimilée à une demande européenne, à savoir le paiement d'une taxe, et la remise de la demande internationale dans l'une des langues officielles (voir point 2.1 b) ci-dessus). Replacée dans le contexte international cette condition nécessitait d'être précisée puisque la langue de dépôt et de publication de la demande internationale n'est pas nécessairement une langue officielle de l'OEB. Cette condition spécifique aux demandes internationales se superpose à la disposition de l'article 14(1) CBE 1973 relative aux demandes européennes. La position "en sandwich" de cette condition entre le paragraphe 1 d'où il ressort implicitement une identité des demandes internationale et européenne et le paragraphe 3 qui dispose de la nécessité d'une publication lorsque la demande internationale n'a pas été publiée dans une langue de l'OEB lui donne une portée précise et limitée aux demandes non publiées dans un texte officiel, qui est clairement confirmée par la règle 107(1) CBE 1973.

- 2.5 La règle 107 CBE 1973 est une règle d'application de l'article 158(2) et (3) CBE 1973. Elle liste les formalités à accomplir pour l'entrée en phase européenne devant l'OEB en tant qu'office désigné ou élu. Dans sa

lettre a), la règle 107(1) CBE 1973 prévoit de "remettre, *le cas échéant*, la traduction de la demande internationale, requise en vertu de l'article 158, paragraphe 2" ("*supply, where applicable, the translation of the international application required under Article 158, paragraph (2)*"; "*die gegebenenfalls nach Artikel 158 Absatz 2 erforderliche Übersetzung der internationalen Anmeldung einzureichen*") [mis en italique par la Grande Chambre].

La corrélation entre, d'une part les paragraphes 2 et 3 de l'article 158 CBE 1973 entre eux, et d'autre part entre ces paragraphes et la lettre a) de la règle 107(1) CBE 1973 donne à l'expression "traduction à remettre le cas échéant" le sens de "traduction de la demande internationale lorsqu'elle est exigée pour être en conformité avec l'exigence du paragraphe 2 de l'article 158 CBE 1973", c'est-à-dire pour que tout cela ait un sens, lorsque la demande internationale a été publiée dans une autre langue que l'une des langues officielles de l'Office.

Le choix entre l'une quelconque des trois langues officielles à ce moment là s'inscrit dans un scénario particulier: celui où la traduction est nécessaire parce que la demande internationale a été publiée dans une autre langue que les langues officielles de l'Office. L'idée d'une interchangeabilité des trois langues en dehors de cette hypothèse ne vient pas spontanément à l'esprit du lecteur qui cherche à donner à l'article 158 et sa règle d'application 107(1)a) CBE 1973 le sens qui en découle immédiatement. Au contraire l'interchangeabilité suppose de passer sous silence l'expression "le cas échéant".

- 2.6 Les articles 22 et 39 PCT auxquels l'article 158 paragraphe 2 CBE 1973 se réfère pour la taxe à payer sont les textes correspondant à la règle 107 CBE 1973: ils traitent également des formalités à entreprendre pour l'entrée en phase nationale ou régionale. Ils évoquent la remise d'"une copie de la demande internationale et une traduction (**telle qu'elle est prescrite**) de cette demande" [surligné par la Grande Chambre].
- 2.7 La règle 49.1 et 49.2 PCT relative aux modalités d'application de l'article 22 PCT prévoit que lorsqu'il existe plusieurs langues officielles, le déposant peut choisir l'une quelconque de ces langues et qu'aucune traduction ne peut être exigée si la demande internationale a été publiée dans une de ces langues. Ces dispositions doivent être replacées dans leur contexte: il s'agit de déterminer le cadre des exigences des offices nationaux désignés, et de protéger les déposants contre des exigences inutiles. Le fait de vouloir protéger un déposant contre l'exigence d'une traduction là où une traduction n'a pas de raison d'être, ne signifie pas que les offices doivent accepter une telle traduction quand c'est le déposant qui décide de la fournir. L'interprétation *e contrario* utilisée pour le prétendre n'est pas correcte. En effet le raisonnement *e contrario* suppose deux situations de fait inverses. Le cadre de fait de la limitation des exigences des offices nationaux en l'espèce est la coïncidence de la langue dans laquelle la demande internationale est rédigée ou publiée avec l'une des langues officielles de l'office.

La situation inverse justifiant un raisonnement *e contrario* est celle où la langue dans laquelle la demande internationale est publiée n'est pas une des langues admises par l'office. L'opposition n'est pas entre les offices d'une part et le déposant d'autre part, mais entre deux situations tenant à la langue de la demande internationale qui détermine la marge de manœuvre des offices par rapport à leurs propres langues officielles.

2.8 Il suit de ces observations que même si le PCT ne connaît pas de régime général des langues il n'en demeure pas moins que certaines règles existent. Ainsi la règle 49.2 PCT est sans équivoque à ce sujet. La traduction est exigée "s'il y a plusieurs langues officielles **et** si une traduction doit être fournie" [surligné par la Grande Chambre]. L'interchangeabilité de la langue au gré du déposant est étrangère aux situations envisagées par les auteurs du PCT. Il n'y a donc pas de conflit entre les dispositions CBE et PCT.

2.9 La Grande Chambre voit une confirmation de l'interprétation des textes qui précède dans les incertitudes juridiques qui résulteraient de l'interprétation soutenue par la requérante telles que par exemple le régime de la publication. Le paragraphe 3 de l'article 158 CBE 1973 dispose que si la demande internationale est publiée dans une autre langue que l'une des langues officielles de l'OEB, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions du paragraphe 2 (voir point 2.1 b) ci-dessus. Il est clair que le législateur a envisagé seulement la situation où une traduction est nécessaire. Déduire de ce seul texte règlementant une situation précise qu'aucune nouvelle

publication ne serait nécessaire parce que la demande internationale a été publiée dans une des langues officielles est une pure spéculation qui pose de nouvelles questions, la première étant: où trouver un support dans la CBE pour assimiler la traduction remise à la demande originale dans le contexte rappelé plus haut qu'une traduction est toujours moins fiable (point 2.4 ci-dessus)?

- 2.10 L'argument tiré de ce que le principe de l'équivalence des demandes posé par la CBE serait réservé à des questions de droit substantiel (droit de priorité par exemple) et la référence à la chaîne des équivalences avec en bout de chaîne la demande nationale prévue à l'article 66 CBE pour démontrer que cette équivalence serait absurde si elle était absolue, n'a aucune incidence sur les dispositions ci-dessus analysées qui de par leur rédaction claire et leur logique, d'une part excluent l'interprétation de la requérante et d'autre part n'introduisent aucune incohérence.
- 2.11 Le renseignement juridique 19/92 rev.(JO OEB 1992, 662) mis aux débats, tardivement, n'est pas destiné, de l'aveu même de la requérante, à servir de base légale directe à la requête; il s'agit d'une pièce supplémentaire destinée à accréditer l'idée de la possible substitution qu'elle défend depuis le début.
- 2.12 En dehors du retard dans la mise à jour après la CBE 2000 invoqué par la Présidente qui introduit un doute sur la validité actuelle de ce renseignement, la Grande Chambre relève l'absence de pertinence de ce renseignement pour le cas d'espèce. Son objectif est de régler la procédure de jonction d'une demande européenne

et d'une demande euro-PCT partant du principe que les états parties à la CBE ne sont pas toujours parties au PCT.

2.13 Ce document ne peut être pertinent car l'exemple auquel il est fait référence (point 14) est celui d'une demande suédoise c'est-à-dire une demande initiale non rédigée en une langue officielle. Cet exemple est hors champ de la question soumise à la Grande Chambre qui ne se pose que lorsque la demande initiale est rédigée dans une langue officielle.

2.14 Ensuite il est intéressant de remarquer que le contenu même de ce document ne va pas dans le sens prétendu par la requérante:

a) Ce renseignement (point 13) répète au point 7e) que l'article 14 CBE 1973 s'applique.

b) Il maintient que la demande de brevet européen (dans le cas où le suédois est la langue de la demande euro-PCT initiale) doit être déposée en suédois.

c) Dans un tel cas, la traduction en anglais de la demande euro-PCT est assurée par l'administration chargée de la recherche internationale. L'exemple envisage pour la suite de la procédure deux cas de figure, étant observé que dans les deux cas il est requis de déposer la demande euro-PCT dans sa langue initiale (suédois dans l'exemple):

- ou bien le déposant de la demande euro-PCT en suédois, traduite en anglais par le Bureau International ne produit pas de traduction

conformément à l'article 22 ou 39 PCT et la jonction peut se réaliser si la demande européenne est traduite en anglais **conformément à l'article 14(2) CBE** 1973 [surligné par la Grande Chambre].

- ou bien, exemple 2, le déposant de la demande euro-PCT en suédois produit la traduction en application de la article 22 ou 39 PCT en allemand ou en français, et la jonction se fait lorsque **la demande de brevet européen est suivie de la traduction dans la langue qui a été choisie pour la traduction de la demande euro-PCT** [surligné par la Grande Chambre].

2.15 Il apparaît par conséquent que la demande initiale demeure celle rédigée en suédois et que lors de l'entrée en phase européenne le déposant doit déposer une traduction conformément à l'article 14(2) CBE. Il s'agit soit de sa propre traduction en anglais substituant la traduction du Bureau International ou d'une traduction en allemand ou en français se substituant à la traduction en anglais dont le déposant n'est pas l'auteur. Aucun autre enseignement ne peut en être tiré contre l'interprétation retenue par la Grande Chambre.

3. Sous l'empire de la CBE 2000

3.1 La version révisée CBE 2000, en organisant la refonte des textes n'a procédé à aucun changement de fond dans ce domaine.

3.2 Le toilettage de l'article 14(3) CBE substituant "comme langue de la procédure" à "dans toutes les procédures

devant l'OEB" et le remaniement de ce paragraphe pour le rendre plus compréhensible ne changent rien au fond.

- 3.3 Le remaniement des articles 150 et 158 CBE est plus spectaculaire mais répond à des soucis d'actualisation des textes et de simplification avec un basculement de certains textes dans le règlement d'exécution.
- 3.4 Une consultation des travaux préparatoires relatifs au nouvel article 153 CBE qui est une refonte des articles 156 à 158 CBE 1973 est instructive de l'interprétation que les auteurs avaient à l'esprit. L'on peut lire page 217 du document CA/100/00 "...le nouvel article 153(4) CBE qui correspond dans une large mesure à l'article 158(3) CBE 1973, prescrit **quand** [surligné par la Grande Chambre] une traduction de la demande EURO-PCT doit être déposée auprès de l'OEB et publiée par celui-ci..." (voir également le document MR/2/00 page 221 point 8).

Mais surtout le paragraphe 2 de l'article 158 CBE 1973 qui servait de base à l'interprétation de la requérante selon laquelle lors de l'entrée en phase européenne la langue de la demande pouvait être n'importe quelle langue officielle de l'OEB n'existe plus en tant que tel. Il est fondu dans l'article 153(4) CBE auquel renvoie la règle 159(1)a) CBE. Cette règle en effet correspond à l'ancienne règle 107(1)a) CBE 1973 qui renvoyait à l'article 158(2) CBE 1973.

L'article 153 CBE dans son paragraphe 3 répète le principe que la publication internationale de la demande euro-PCT dans une langue officielle remplace la publication de la demande européenne, et dans son

paragraphe 4 la nécessité d'une publication en cas de publication dans une autre langue.

Le paragraphe 4, première phrase, est ainsi libellé: "Si la demande euro-PCT est publiée **dans une autre langue**, une traduction dans une des langues officielles **doit** être produite auprès de l'Office européen des brevets, qui la publie"[surligné par la Grande Chambre].

La première remarque est que l'interprétation selon laquelle ce paragraphe qui ne précise pas "autre que l'anglais, l'allemand ou le français" autoriserait une traduction dans une autre langue officielle, va à l'encontre du texte de l'article qui fait une distinction claire entre les langues officielles de l'Office européen des brevets et les autres langues.

Ensuite utiliser cet article pour soutenir qu'une publication ne serait pas nécessaire parce qu'il s'agit d'une langue officielle est une pure spéculation complètement détachée du texte: si l'on interprétait la première partie de la phrase comme ne distinguant pas entre les langues officielles de l'OEB et les autres langues, l'on ne comprendrait pas pourquoi il faudrait introduire une distinction pour le second membre de la phrase concernant la publication.

Le texte est clair, l'interpréter dans le sens souhaité par la requérante serait le priver de son sens premier et ajouter une possibilité qui manifestement ne correspond pas au scénario règlementé et aux circonstances que ce texte est destiné à régir.

Le principe de l'équivalence des demandes de l'article 150(3) CBE 1973 est repris dans le nouvel article 153(2) CBE qui affirme qu'"une demande internationale pour laquelle l'OEB est office désigné ou élu et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée a la valeur d'une demande européenne régulière" et le terme "demande euro-PCT" est entré dans le texte de la convention.

L'enchaînement des paragraphes du nouvel article 153 CBE regroupant des extraits des anciens articles 153, 150 et 158 CBE 1973 contribue à réaffirmer l'équivalence des deux demandes et à faire du régime de la langue une partie de cette équivalence.

- 3.5 La Grande Chambre ne voit pas, comme déjà mentionné au point 2.8, en quoi il y aurait divergence entre les dispositions CBE et celles du PCT, d'ailleurs utilisées souvent en binômes, qui donnerait lieu à application de l'article 150(2) CBE selon lequel en cas de divergence ce sont les dispositions PCT qui prévalent. Il n'a pas été démontré notamment avec quelles dispositions du PCT les articles 14 CBE et 158 CBE 1973 ou 153 CBE seraient en conflit, rien dans le PCT n'autorisant un changement de langue en dehors de circonstances particulières (point 2.8).
- 3.6 Quant aux exemples tirés de la situation au Canada, mentionnés par l'epi, à supposer que l'interprétation donnée de l'article 71 du Patent Act Rules soit celle communément admise au Canada, ces développements concernent la façon dont ce pays a réglé son régime de langue dans la marge de manœuvre laissée par le PCT aux offices nationaux. Il résulte de l'article 22 PCT et

de la règle 49 PCT que ce traité délègue aux états membres le soin de prescrire les cas dans lesquels la traduction est nécessaire et met également des limites à ses exigences (règle 49.2, voir point 2.8).

Le seul effet contraignant de cette marge de manœuvre concerne les limites à ne pas dépasser. A l'intérieur de ces limites, les états contractants restent libres de légiférer selon les intérêts en balance.

- 3.7 La Grande Chambre ne voit pas non plus en quoi il y aurait matière à l'application de l'article 125 CBE visant à combler un vide juridique en matière de procédure.
- 3.8 En ce qui concerne la doctrine, par exemple dans la cinquième et dernière édition en allemand de Singer/Stauder, *Europäisches Patentübereinkommen*, (2009), sous l'article 151 point 49 page 1218, les auteurs écrivent que la langue officielle dans laquelle la demande internationale a été déposée est la langue de la procédure et qu'il n'en peut être changé ni lors de l'entrée dans la phase internationale ni lors de la phase européenne. Ayant dit cela ils continuent en précisant que la Grande Chambre est actuellement saisie de la régularité de cette interdiction de changement. Dans "The annotated European Convention 1973" (14ème édition, celle à laquelle la requérante s'est référée au cours de la procédure de recours, page 328 sous article 158(2) CBE), Derk Visser se borne à rappeler que l'OEB exige une traduction dans une langue officielle si la demande internationale n'a pas été déposée ou publiée dans une telle langue. Cela ne signifie pas qu'il est possible de substituer une autre langue. Dans le traité

de Rudolf Kraßer (Patentrecht, 5ème édition, page 663, paragraphe 3) il est rappelé que c'est dans une des langues de l'office que la demande doit être adressée et que pour cela une traduction est requise dans laquelle l'OEB publie la demande.

3.9 La pratique enseignée reflète la même interprétation. La publication par l'Office européen des brevets "Comment obtenir un brevet européen - Guide du déposant 2e partie - Procédure PCT devant l'OEB - "euro-PCT" ", 4ème édition, mise à jour 1er avril 2008, cité par la Présidente de l'OEB, répète à trois reprises (points 111, 285 et 330) que la langue de la procédure est celle dans laquelle la demande internationale a été publiée s'il s'agissait d'une langue officielle ou celle de la traduction remise en l'une des trois langues officielles et qu'il n'est pas possible d'en changer. Il est précisé à l'intention du déposant qu'une traduction remise lorsqu'elle n'est pas nécessaire, n'est pas prise en considération. L'on peut également lire dans le guide pratique "European and International patent applications" (Rippe/Gough, édition 2002) page 181 sous le paragraphe "Langues de la procédure" que si la demande internationale a été déposée et publiée dans l'une des langues de l'OEB, cela détermine la langue de la procédure pour la phase régionale devant l'OEB.

3.10 Enfin la requérante a fait valoir des considérations d'équité et soutenu que l'impossibilité de changer de langue lors de l'entrée en phase européenne serait source de discrimination. La Grande Chambre ne peut que constater qu'à supposer qu'il existe une discrimination, en présence de textes clairs toute modification est du

ressort de l'autorité légiférante et non de l'autorité chargée de l'application des textes existants.

- 3.11 Il résulte de ce qui précède que, tant sous l'empire de la CBE 1973 que de la CBE 2000, les textes ne peuvent être interprétés comme autorisant, lors de l'entrée en phase européenne la substitution d'une demande euro-PCT publiée en une langue officielle par une traduction de cette demande en une autre langue officielle.

Deuxième question

4. Le droit applicable pour répondre à cette question est celui de la CBE 2000.

Cette question ne se pose que parce que des décisions des chambres de recours de l'OEB ont admis le changement de la langue de procédure. En réalité seule la décision J 18/90, (JO 1992,511) rendue le 22 Mars 1991 -soit avant l'entrée en vigueur de la suppression de la règle 3 fixée par décision du conseil d'administration du 7 décembre 1990 au 1er Juin 1991- est motivée, les autres, même les plus récentes telles que par exemple T 1125/00 ou 1443/04, se bornant à s'y référer.

- 4.1 La doctrine à laquelle il a été fait référence n'a pas d'autre justification que cette décision (Derk Visser, The Annotated Patent Convention, 14ème édition page 355 et plus clairement 15ème édition, page 379).
- 4.2 Toutefois la Grande Chambre relève que cette décision repose sur une analyse mettant tout simplement et délibérément à l'écart la suppression en 1991 de la règle 3(1) CBE qui avait été introduite sur la base de

la réserve de l'article 14(3) CBE en faveur du règlement d'exécution (point 1.2 de la décision).

- 4.3 La règle 3 CBE avant 1991 prévoyait que: "à la requête du demandeur ou du titulaire du brevet, et après consultation des autres parties à la procédure, l'OEB peut autoriser la substitution à la langue de la procédure de l'une de ses autres langues officielles en tant que nouvelle langue de la procédure". Le paragraphe 2 de la règle disposait que les modifications à la demande de brevet ou au brevet devaient être faites dans la langue initiale de la procédure. Ce paragraphe a été rattaché comme paragraphe 2 à la règle 1 CBE 1973 - devenue règle 3 dans la CBE 2000.
- 4.4 Ensuite les règles 3 et 4 CBE (ex-règles 1 et 2 CBE 1973) établissent une distinction dans la liste des dérogations possibles d'une part entre les procédures écrites et orales et d'autre part entre les parties et l'office. La règle 3 CBE visant les procédures écrites s'adresse seulement aux parties avec pour restriction les modifications de la demande de brevet ou du brevet. C'est uniquement pour les procédures orales (règle 4 CBE) que l'Office se voit attribuer la même possibilité que les parties.
- 4.5 Dans un tel contexte manifestant le souci de régler dans les détails les dérogations, la suppression de la modalité de la règle 3(1) CBE 1973 prive de base légale la précédente pratique et par voie de conséquence interdit que cette pratique condamnée ne soit restaurée par voie prétorienne, sur le seul fondement du consentement des parties. Sur ce point la Grande Chambre est dans la même logique que celle suivie dans l'affaire

G 1/05, notamment lorsqu'elle relevait que des restrictions abolies par le législateur ne pouvaient être introduites que par lui (point 13.1). En l'espèce le même principe s'applique mais les circonstances sont différentes: dans le cas G 1/05 l'abolition porte sur une condition limitative, alors que dans le présent cas, c'est une possibilité qui a été supprimée.

- 4.6 Il ressort du document CA/52/90 du 31 août 1990 que la suppression de la règle 3(1) CBE 1973 et le remaniement de la règle 1 CBE 1973 répondaient à un désir de simplification. Ils sont expressément fondés sur la constatation que "la pratique à l'OEB a montré que l'application de la règle 3 entraîne un certain nombre de problèmes (entre autres non utilisation de la bonne langue officielle pour la rédaction de notifications de la division d'examen ou pour la publication de la page de titre des documents européens" (commentaires sous les règles 1 et 3).
- 4.7 Il est difficile d'affirmer que ces problèmes dont seulement certains sont cités ne se présenteraient pas même si les parties sont d'accord sur le changement de la langue de la procédure.
- 4.8 Enfin, la possibilité donnée par le règlement de procédure des chambres de recours au rapporteur d'utiliser la langue dans laquelle il est le plus à l'aise comme langue de travail est une mesure interne laissant intacte la langue de procédure qui demeure.
- 4.9 En ce qui concerne l'argument selon lequel il existerait un principe de droit communautaire de non discrimination entre les langues, le requérant se réfère à une décision

de la Cour de Justice des Communautés Européennes (Kik/OHMI rendue le 9 septembre 2003). Mais d'une part, cette décision a été rendue dans le cadre d'un droit différent, celui du droit communautaire et, d'autre part cette décision concerne un régime de langues différent de celui de la CBE.

- 4.10 En conclusion la Grande Chambre estime que les textes existants ne laissent aucune place à une interprétation libre qui aboutirait à la restauration de la règle 3 CBE 1973.

Troisième question

5. La réponse à la deuxième question étant négative, la troisième question est sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Question 1 :

Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l'OEB, il n'est pas possible, lors de l'entrée en phase européenne de déposer une traduction de la demande dans l'une des deux autres langues.

Question 2 :

Les organes de l'OEB ne peuvent utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevet ou d'une demande internationale en phase régionale une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande en application de l'article 14(3) CBE.

Question 3 :

Cette question est dépourvue d'objet.

Le Greffier :

Le Président :

W. Roepstorff

P. Messerli



N° du cas : G 0004/08

D E C I S I O N

du 24 février 2010 rectifiant les erreurs dans la décision de la Grande
Chambre de recours du 16 février 2010

Requérante : Merial
17, rue Bourgelat
F-69002 Lyon (FR)

Mandataire : Harding, Charles Thomas
D Young & Co
120 Holborn
London EC1N 2DY (GB)

Décision de saisine : Décision de la Chambre de recours juridique
3.1.01 du 8 décembre 2008.

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli
Membres : M-B. Tardo-Dino
P. Alting van Geusau
U. Kinkeldey
S. Perryman
B. Schachenmann
J.-P. Seitz

Conformément à la règle 140 CBE, la décision G 4/08 de la Grande Chambre de recours du 16 février 2010 est corrigée comme suit :

page 20, point 2.11, ligne 1 : "19/92" par "10/92",

page 26, point 3.8, ligne 12 : " 'The annotated European Convention 1973' " par " 'The Annotated European Patent Convention 1973' ",

page 28, point 4.1, ligne 3 : "(Derk Visser, The Annotated Patent Convention, 14ème édition page 355 et plus clairement 15ème édition, page 379)" par "(Derk Visser, The Annotated Patent Convention 1973, [14ème édition], page 355 et plus clairement The Annotated Patent Convention 2000, [15ème édition], page 379)".

Le Greffier :

Le Président :

W. Roepstorff

P. Messerli