

## Décision de la Chambre de recours juridique en date du 27 avril 2005

### J 25/03 - 3.1.01

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset  
Membres : E. J. Dufrasne  
M. B. Günzel

**Demandeur/requérant : MITSUI CHEMICALS, INC.**

**Référence : Retrait d'une demande/MITSUI CHEMICALS**

**Article : 127, 129 CBE**

**Règle : 88, 92 CBE**

**Mot-clé : "Rectification (révocation) du retrait d'une demande (non) - mention du retrait au Registre européen des brevets"**

*Sommaire :*

*I. La mention du retrait d'une demande de brevet portée au Registre européen des brevets a pour effet d'informer le public de ce retrait, au même titre que la publication au Bulletin européen des brevets (cf. point 9 des motifs, in fine).*

II. Une requête en révocation d'une lettre annonçant le retrait d'une demande de brevet n'est plus possible une fois que le retrait a été mentionné au Registre européen des brevets si, compte tenu des circonstances de l'espèce, même à l'issue d'une éventuelle inspection du dossier complet, les tiers n'auraient eu aucune raison de soupçonner, au moment où le retrait fut officiellement porté à la connaissance du public, que le retrait était susceptible d'être erroné et d'être révoqué par la suite (cf. points 10 et 11 des motifs).

#### **Exposé des faits et conclusions**

I. Le 14 avril 2003, le requérant (demandeur) a formé un recours contre la décision de la division d'examen, envoyée le 13 février 2003, concernant le refus de révoquer le retrait de la demande 96933616.3 déposée le 9 octobre 1996. La taxe de recours a été acquittée le même jour et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 20 juin 2003.

II. La demande en cause a été déposée en japonais, sous la forme d'une demande PCT. Après l'entrée en phase régionale devant l'OEB, sa traduction en anglais a été publiée par l'OEB le 24 septembre 1997.

III. Par lettre datée du 18 décembre 2002 et reçue à l'Office européen des brevets le même jour, la demande a été retirée inconditionnellement par le demandeur.

Par lettre datée du 13 janvier 2003 (formulaire 2077), la division d'examen a accusé réception du retrait de la demande.

IV. Par lettre datée du 15 janvier 2003 et reçue à l'Office européen des brevets le même jour, le demandeur a requis une correction, au titre de la règle 88 CBE, de son précédent retrait de la demande.

V. Dans la décision contre laquelle le recours est formé, la division d'examen a déclaré que la requête en révocation du retrait est parvenue à l'OEB après la publication du retrait de la demande au Registre, le 11 janvier 2003. La division d'examen a donc estimé, citant les décisions J 10/87, J 22/95 et J 4/97, qu'accepter la révocation aurait été contraire à l'intérêt du public.

VI. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, et lors de la procédure orale, le requérant a fait valoir, pour l'essentiel, les arguments suivants :

Les décisions J 10/87 et J 4/97 sont fondamentales pour la présente espèce. Selon ces décisions, une requête en révocation du retrait d'une demande dans sa totalité peut être admise, sur le fondement de la règle 88 CBE, si :

- a) au moment où la révocation du retrait est demandée, l'OEB n'a pas encore informé officiellement le public du retrait ;
- b) le retrait erroné est dû à une inadvertance excusable ;
- c) il n'y a pas de retard notable au niveau de la procédure ;
- d) l'OEB s'est assuré que les intérêts des tiers qui pourraient avoir eu connaissance du retrait en consultant le dossier sont dûment protégés.

Des déclarations ont été produites pour expliquer et justifier les circonstances du malentendu entre le demandeur et son mandataire japonais, qui a conduit au retrait inconditionnel par le mandataire européen. Ce malentendu résulte d'une erreur excusable.

La révocation du retrait n'a pas été sollicitée avec un retard excessif, la requête en révocation ayant été déposée un jour après que le mandataire japonais a remarqué l'erreur.

Les tiers ont été informés dès le 15 janvier 2003, dans la partie du dossier accessible au public, de la requête en révocation du retrait, et ils ont donc été avertis de ne pas se fier aux informations publiées au Registre le 11 janvier 2003. Par conséquent, les tiers ont bénéficié d'une protection suffisante, pendant la très courte période allant du 11 au 15 janvier 2003. Cette période de 4 jours, au cours de laquelle les tiers ne disposaient d'aucun moyen d'être avertis de la requête en révocation du retrait, même en consultant le dossier officiel, est très courte. Ceci distingue la présente espèce d'une situation évoquée dans la décision J 14/04 citée, où l'intervalle de temps, nettement plus long, dépassait un mois.

Le public n'avait pas été informé officiellement du retrait de la demande au moment de sa révocation, la communication officielle au public n'ayant eu lieu que par la publication du retrait au Bulletin, et non pas par sa mention au Registre.

VII. Dans une notification conformément à l'article 11(1) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre a cité le requérant à une procédure orale et a exprimé l'avis préliminaire selon lequel, le retrait de la demande ayant été officiellement communiqué au public par sa mention au Registre européen des brevets et le public ne disposant pas d'indication contraire, il était probable que sa révocation ne puisse pas être acceptée.

Dans une autre signification, le requérant a reçu une copie de la décision J 14/04 pour qu'il l'examine en vue de la procédure orale.

VIII. La procédure orale s'est tenue le 27 avril 2005.

IX. Le requérant a demandé que la décision faisant l'objet du recours soit annulée et que la révocation du retrait de la demande soit acceptée.

#### **Motifs de la décision**

1. Le recours est conforme aux dispositions des articles 106 à 108 et de la règle 64 CBE. Il est donc recevable.

2. La règle 88 CBE, dont l'application est demandée par le requérant, autorise la correction d'erreurs dans des conditions strictement définies (voir commentaires relatifs à la genèse de la règle 88 CBE, dans une précédente décision fondée sur celle-ci, J 8/80, JO OEB 1980, 293, Faits et conclusions, points IX à XIV, et sa stricte application dans la même décision, point 6 des motifs).

La décision J 10/87 (JO OEB 1989, 323) a appliqué la règle 88 CBE pour autoriser, lorsque les circonstances s'y prêtent, la révocation du retrait de la désignation d'un Etat contractant dans une demande de brevet publiée.

La décision J 4/97 du 9 juillet 1997 a appliqué le raisonnement de J 10/87 pour autoriser la révocation du retrait complet d'une demande de brevet publiée.

Ces deux décisions examinent soigneusement le caractère exceptionnel de la correction d'erreurs prévue par la règle 88 CBE, sur la base de l'exigence de sécurité juridique et en mettant en balance l'intérêt du demandeur et celui des tiers (J 10/87, points 8 à 13 des motifs, J 4/97, point 4 des motifs).

Le requérant ne conteste pas la pertinence fondamentale de ces décisions, ne remet pas en cause les conditions qui y sont exposées ; au contraire, il s'y réfère dans son argumentation.

3. Parmi les circonstances, prises en compte par les décisions J 10/87 et J 4/97, permettant une correction au titre de la règle 88 CBE, figure la condition qu'"à la date à laquelle la révocation du retrait est demandée, le public n'ait pas encore été officiellement informé par l'OEB de ce retrait" (J 10/87, point 13 des motifs).

Dans la décision J 10/87, cette condition était remplie, puisque que le retrait de la désignation n'avait pas été publié au Bulletin européen des brevets avant que la révocation du retrait ne soit demandée (point 14 des motifs). La Chambre a également clairement affirmé, dans cette décision, que la sécurité juridique doit prévaloir et que l'intérêt des tiers, qui doivent pouvoir se fier aux informations officielles publiées par l'Office européen des brevets, prime sur l'intérêt d'un demandeur de brevet qui souhaite corriger sa déclaration de retrait déjà portée à la connaissance du public.

Dans la décision J 4/97, cette condition était également remplie, puisque la révocation du retrait de la demande de brevet avait été requise avant que le retrait n'ait été publié au Bulletin européen des brevets, et même avant sa mention au Registre européen des brevets (point 6 des motifs).

Dans la décision antérieure J 15/86 (JO OEB 1988, 417), la Chambre a également considéré qu'il était trop tard pour solliciter la révocation d'un retrait une fois que le public a été informé de ce retrait dans le Bulletin européen des brevets.

4. On peut déduire de ces décisions que, pour que la règle 88 CBE s'applique, il faut que le retrait d'une demande de brevet publiée n'ait pas fait l'objet d'une communication officielle à la date de la requête en révocation du retrait, ceci dans l'intérêt de la sécurité juridique, et en mettant en balance les intérêts du demandeur et ceux des tiers.

De même, ces décisions indiquent clairement que la publication du retrait au Bulletin européen des brevets constitue une information officielle rendant impossible sa révocation ultérieure.

Cependant, elles ne répondent pas directement à la question posée dans la présente espèce, qui est de savoir si la mention du retrait au Registre européen des brevets doit être considérée comme une information officielle au public rendant impossible toute révocation ultérieure du retrait, même si elle intervient avant une éventuelle publication du retrait au Bulletin européen des brevets.

En d'autres termes, ces décisions établissent que le retrait a été officiellement communiqué au public et que sa révocation n'est plus possible dès qu'il a été publié au Bulletin européen des brevets. On ne peut cependant en déduire, contrairement aux arguments du requérant, que cette publication au Bulletin européen des brevets est forcément le seul instrument permettant d'informer officiellement le public du retrait et de rendre impossible sa révocation ultérieure.

5. La question est donc de savoir si la mention au Registre européen des brevets ou la publication au Bulletin européen des brevets peuvent être toutes deux assimilées à une information officielle du public.

6. La décision T 824/00 (JO OEB 2004, 5, point 8 des motifs, à la fin) considère que la publication au Bulletin européen des brevets et la mention au Registre européen des brevets sont comparables lorsque la décision J 10/87 est interprétée comme empêchant la révocation une fois le retrait publié au Bulletin européen des brevets, ou même après publication au Registre européen des brevets.

7. La décision J 14/04 du 17 mars 2005 a examiné une situation très similaire à celle de la présente espèce, où la révocation du retrait d'une demande de brevet était requise après la mention du retrait au Registre européen des brevets, mais avant sa publication au Bulletin européen des brevets.

La question a été examinée, dans cette affaire, de savoir s'il convient véritablement de considérer que la mention du retrait d'une demande de brevet au Registre européen des brevets est une information officielle du public au sens des décisions J 10/87 et J 4/97.

8. La décision J 14/04 se réfère à la Convention sur le brevet européen qui, au chapitre II de la septième partie, traite de "l'information du public et des instances officielles".

Conformément à l'article 127 CBE, l'Office européen des brevets tient un registre, dénommé Registre européen des brevets, où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par la Convention.

En outre, la règle 92 CBE établit la liste des mentions portées au Registre qui comprennent, à l'alinéa n), la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée.

Ces références au texte de la Convention sur le brevet européen plaident clairement en faveur du caractère officiel des mentions au Registre européen des brevets, en particulier de la mention du retrait d'une demande de brevet.

De plus, l'article 129 a) CBE dispose que le Bulletin européen des brevets contient les inscriptions portées au Registre européen des brevets.

Ceci indique clairement que le contenu du Bulletin européen des brevets est fondé sur les inscriptions portées au Registre européen des brevets et corrobore le caractère officiel des mentions portées au Registre européen des brevets et même, dans une certaine mesure, sa préséance sur le Bulletin européen des brevets.

Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, des effets juridiques découlent non seulement de la publication au Bulletin européen des brevets, mais également de l'inscription au Registre européen des brevets. Par exemple, sauf si les critères énoncés à la règle 20(3) CBE sont remplis, c'est la personne enregistrée comme demandeur, c'est-à-dire la personne inscrite dans le Registre européen des brevets, qui est partie à la procédure et qui est réputée habilitée à exercer le droit au brevet européen, conformément à l'article 60(3) CBE (J 26/95, JO OEB 1999, 668, point 2 des motifs), peu importe que le droit au brevet européen lui appartienne sur le fond, ou non (voir article 60(1) CBE).

9. Quant au caractère public que revêt le contenu du Registre européen des brevets, l'article 127 CBE mentionne que ce dernier est ouvert à l'inspection publique.

En ce qui concerne le Bulletin européen des brevets, l'article 129 a) CBE s'y réfère explicitement comme étant une publication.

Cependant, cette différence mineure et strictement littérale ne suffit pas pour établir une différence déterminante.

Plus généralement, le caractère public du Bulletin européen des brevets et du Registre européen des brevets doit être analysé en examinant comment ces sources officielles d'information ont effectivement été mises à disposition du public par l'Office européen des brevets depuis la date à laquelle le retrait de la demande de brevet a été mentionné au Registre européen des brevets. Le public a gratuitement accès de manière similaire tant au Bulletin européen des brevets qu'au Registre européen des brevets, via *epoline*<sup>®</sup>, sur Internet. Il est non seulement possible à toute personne d'avoir accès au Registre européen des brevets en ligne, mais il existe également un service permettant de suivre les modifications apportées à tous les dossiers de demandes publiées, en utilisant des listes de demandes de brevets conçues sur mesure. Associé à un outil logiciel complémentaire, ce service permet de comparer des données et d'identifier immédiatement les changements, ou même de recevoir automatiquement un message électronique d'alerte chaque fois qu'un changement intervient dans l'un des dossiers précédemment sélectionnés dans le Registre européen des brevets (à l'époque, par l'intermédiaire de WebRegPro ; cf. WebRegPro : suivi des demandes de brevet à l'aide du Registre européen des brevets en ligne d'*epoline*<sup>®</sup>, EPIDOS News 4/2002, décembre 2002, également publié sur le site Internet de l'Office européen des brevets, à la rubrique "News", le 20 décembre 2002).

Ces faits illustrant le caractère officiel des informations disponibles appuient la thèse selon laquelle les mentions portées au Registre européen des brevets sont généralement accessibles au public dès qu'elles y paraissent.

Par conséquent, la mention dans le Registre européen des brevets constitue une information du public, au même titre que la publication au Bulletin européen des brevets.

10. Pour ces raisons, la Chambre estime que le public a été officiellement informé du retrait de la demande de brevet par sa mention au Registre européen des brevets, le 11 janvier 2003, avant la requête en révocation du retrait. Même à l'issue d'une éventuelle inspection du dossier complet, un tiers n'aurait eu aucune raison de se douter, à ce moment-là, que le retrait pouvait résulter d'une erreur et être révoqué ensuite.

La Chambre considère que la sécurité juridique et la nécessaire mise en balance des intérêts du demandeur et de ceux des tiers ne permettent pas, vu les circonstances de l'espèce, d'appliquer la règle 88 CBE en autorisant la révocation du retrait de la demande de brevet.

11. La requête en rectification du retrait de la demande de brevet devant être rejetée pour les motifs ci-dessus, il n'y a pas lieu d'examiner d'autres conditions s'appliquant à cette rectification ni d'envisager leur éventuel accomplissement dans la présente espèce.

En particulier, le fait que seulement quatre jours se soient écoulés entre la mention du retrait au Registre européen des brevets et l'introduction, dans le dossier, de la requête en révocation du retrait, est inopérant dans la présente décision.

L'information officielle du public sur le retrait représente une étape fondamentale ; tolérer un retard supplémentaire, fût-il, comme soutenu, de "courte durée", dans la révocation d'un retrait, reviendrait à compromettre de façon inacceptable la sécurité juridique dans des circonstances semblables à celles de la présente espèce où, même à l'issue d'une éventuelle inspection du dossier complet, les tiers n'auraient eu aucune raison de soupçonner, au moment où le retrait fut officiellement porté à la connaissance du public, que le retrait était susceptible d'être erroné et d'être révoqué par la suite.

#### **Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

Le recours est rejeté.