

**Code de distribution interne :**

- (A) [ ] Publication au JO  
(B) [ ] Aux Présidents et Membres  
(C) [X] Aux Présidents

**D E C I S I O N**  
du 4 juillet 2000

**N° du recours :** J 0017/99 - 3.1.1

**N° de la demande :** 96946401.5

**N° de la publication :** WO 97/15563

**C.I.B. :** C07D 307/93

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Procédé de fabrication de 1-phenyl-2-oxo-3-oxa-bicyclo (3:1:0)  
hexane

**Demandeur :**

PIERRE FABRE MEDICAMENT

**Référence :**

PIERRE FABRE MEDICAMENT

**Normes juridiques appliquées :**

CBE Art. 150

CBE R. 88

PCT Art. 11.3), 24, 25.2), 26, 48.2)

PCT R. 4.9), 90bis.2), 91.1)

**Mot-clé :**

"Demande internationale, désignation "EP" réputée retirée -  
correction après publication de la demande (non)"

**Décisions citées :**

J 0012/80, J 0003/81, J 0003/89, J 0010/87, J 0026/87,

J 0007/90

**Exergue :**

-



Europäisches  
Patentamt

European  
Patent Office

Office européen  
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N° du recours : J 0017/99 - 3.1.1

**D E C I S I O N**  
**de la Chambre de recours juridique 3.1.1**  
**du 4 juillet 2000**

**Requérant :** PIERRE FABRE MEDICAMENT  
45, Place Abel Gance  
F - 92100 Boulogne-Billancourt (FR)

**Mandataire :** Ahner, Francis  
CABINET REGIMBEAU  
26, av. Kléber  
F - 75116 Paris (FR)

**Décision attaquée :** Décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets du 14 avril 1999, par laquelle il a été décidé que, en ce qui concerne la demande internationale n° PCT/FR 96/01661 l'Office européen des brevets ne peut agir en qualité d'office désigné.

**Composition de la Chambre :**

**Président :** J.-C. Saisset  
**Membres :** R. T. Menapace  
M. B. Günzel

## **Exposé des faits et conclusions**

- I. La demande de brevet internationale PCT/FR 96/01661 a été déposée le 24 octobre 1996 auprès de l'INPI (FR) agissant en qualité d'office récepteur. Cette demande revendiquait la priorité de la demande française n° 95/12572 du 25 octobre 1995.
- II. Sur la feuille 2 du formulaire de requête (formulaire PCT/RO/101) tel que déposé, les cases de désignation avaient été cochées en vue de l'obtention de plusieurs brevets nationaux ainsi que d'un brevet eurasien ("EA"). Par contre, dans la lettre du 11 septembre 1996 le demandeur avait donné les instructions suivantes au cabinet du mandataire : "Il a été décidé d'étendre à l'étranger la protection de l'invention, par une demande de brevet PCT, visant les pays suivants : .Brevet Européen .Canada .Etats-Unis .Japon .Australie .Nouvelle-Zélande .Chine .Corée du Sud .Brésil .Mexique."
- Les indications susmentionnées sont suivies par la déclaration imprimée sur la même feuille : "Outre les désignations faites ci-dessus, le déposant fait aussi conformément à la règle 4.9.b) toutes les désignations qui seraient autorisées en vertu du PCT ...." (désignation par précaution).
- III. Dans les trois lettres du 8 novembre 1996, 21 avril 1997 et 13 février 1998, par lesquelles le mandataire tenait au courant le déposant du progrès de la demande internationale en question, les mêmes états individuels et "Europe" étaient énumérés comme pays désignés.

- IV. La publication de la demande internationale a eu lieu le 1er mai 1997. Elle indique sous la rubrique (81) Etats désignés "AU, BR, CA, CN, JP, KR, MX, NZ, brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)".
- V. Par lettre du 23 mars 1998, le déposant a introduit auprès de l'office récepteur (FR) une requête en rectification d'une désignation erronée, au motif que la case "EA" avait été cochée à la place de la case "EP" sur le formulaire de requête. Le 17 avril 1998, l'office récepteur a autorisé la rectification demandée : il en a informé le déposant et, conformément à la règle 91.1.f) PCT, le Bureau international.
- VI. Le 28 avril 1998 le déposant procédait à l'entrée en phase régionale devant l'OEB en tant que prétendu office élu.
- VII. Le Bureau international, par lettre du 8 juin 1998, a adressé, à la demande du déposant, les documents pertinents à l'OEB (y inclus ceux prévus à l'article 20 PCT) et exprimé son avis que la rectification en question ne produisait pas effet, puisqu'elle n'avait pas été autorisée par l'office récepteur dans le délai applicable et que, par conséquent, elle n'avait pas été reçue par le Bureau international avant l'expiration de ce délai (règle 91.1.g) i) et g-bis) PCT) ; le Bureau international n'a donc pas incorporé la rectification au dossier de la demande et n'as pas publié une version corrigée de cette dernière.
- VIII. Par notification du 24 septembre 1998, la section de dépôt de l'OEB a informé le déposant qu'en l'absence d'une désignation EP correcte, l'OEB ne pouvait agir en qualité d'office désigné en l'espèce. La révision visée à l'article 25.1) b) PCT ne s'appliquait pas au cas d'une erreur commise par le demandeur. Quant à

l'article 24.2) PCT, l'OEB ne peut maintenir les effets prévus à l'article 11.3) PCT que si EP a été correctement désigné dans la demande internationale en premier lieu.

IX. Dans la lettre du 30 novembre 1998, la mandataire du déposant a exposé que l'Office récepteur ayant autorisé la rectification, le bien-fondé de cette autorisation n'a pas à être remis en cause par l'OEB, d'autant que la règle 88 CBE n'est pas directement applicable aux faits de la cause. Elle sollicitait que l'OEB excuse le retard mis par l'Office récepteur à notifier au Bureau international la rectification de l'erreur contenue dans la requête PCT et considère donc que l'OEB était valablement désigné en tant qu'Office désigné. Ce retard n'est dû qu'à la découverte tardive par le déposant de l'erreur contenue dans la requête PCT et donc à la présentation tardive par le déposant de la requête en rectification. La requête en correction a été déposée à bref délai après la découverte de l'erreur et l'Office récepteur s'est alors prononcé très rapidement pour autoriser la rectification et a notifié immédiatement l'autorisation au Bureau international.

X. Par décision remise à la poste le 14 avril 1999 la Section de dépôt a jugé qu'en l'absence d'une désignation EP correcte, l'OEB ne peut agir en qualité d'office désigné et que le pouvoir d'appréciation conféré par l'article 48.2) b) PCT ne peut être exercé en faveur du déposant. Elle a notamment exposé que les articles 24.2) et 48.2) PCT ne sont applicables que si la désignation de l'Etat concerné était valable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. De plus, selon la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, la correction d'erreurs concernant la désignation peut être admise au titre de la règle 88 CBE sous réserve qu'au moins un avis attirant l'attention sur la correction demandée soit publié en même temps que la

demande. Par conséquent, il ne peut être fait droit à une telle requête déposée après la publication que dans des circonstances particulières, notamment si l'intérêt public ne s'en trouve affecté, parce que l'erreur était évidente. Pourtant, aucune circonstance particulière n'apparaît en l'occurrence. La section de dépôt a par ailleurs décidé que les taxes versées à l'OEB, à l'exception de la taxe nationale de base et d'une taxe de désignation, devront être remboursées.

- XI. Le déposant, par lettre reçue le 14 juin 1999, a formé un recours contre cette décision et a soumis les motifs du recours par facsimile en date du 20 août 1999. Il a soutenu que, par la déclaration par précaution, les effets prévus à l'article 11.3) PCT se sont bien produits pour la présente demande internationale, dès la date de dépôt, pour tous les Etats autorisés en vertu du PCT, au moins pendant une période de 15 mois. Il a été jugé dans la décision V 2/84 rendue le 5 juin 1984 par une Division d'opposition (JO OEB 1984, 565) qu'à l'égard de l'article 48.2) a) PCT un Etat contractant est réputé "concerné", lorsque les effets d'un dépôt national (régional) conférés à une demande internationale en vertu de l'article 11.3) PCT cessent pour cet Etat. Ainsi, conformément à l'article 24.2) PCT, l'OEB dispose bien d'un pouvoir d'appréciation non limité pour maintenir les effets prévus à l'article 11.3) PCT pour ce qui le concerne et il devrait exercer ce pouvoir en faveur du déposant au motif que l'office récepteur lui-même avait autorisé la rectification de la désignation de l'Europe dans la requête PCT, en reconnaissant qu'il s'agissait bien d'une erreur de transcription.

Quant à l'applicabilité de l'article 48.2) b) PCT, la requérante s'est référée à la même décision V 2/84. A son avis, l'OEB est "concerné" au sens du dit article et il dispose bien d'un pouvoir d'appréciation non limité

pour excuser le retard mis par l'office récepteur à notifier au Bureau international l'autorisation de rectifier l'erreur contenue dans la requête PCT. La requérante a développé qu'il serait équitable d'exercer ce pouvoir en faveur de la requérante puisque le retard apporté par l'office récepteur ne lui est pas imputable mais qu'il résulte simplement de la découverte tardive de l'erreur. Ceci explique, selon elle, la présentation tardive par le déposant de la requête en rectification.

Concernant le risque qu'un tiers se fiant à la version de la demande publiée par le Bureau international ait commencé à exploiter l'objet de la demande en Europe, la requérante, se référant à la décision J 26/87, a prétendu que cet aspect ne doit pas entrer en ligne de compte, parce que la résolution de tels problèmes liés aux droits de tiers n'est pas du ressort de l'OEB mais relève des tribunaux nationaux compétents.

XII. En conséquence, la requérante a demandé l'annulation de la décision de la Section de Dépôt et le maintien des effets de la demande PCT/FR 96/01661 dans tous les Etats contractants de la CBE conformément à la requête d'entrée en phase régionale devant l'OEB présentée le 28 avril 1998.

XIII. Dans l'avis provisoire émis dans sa notification en date du 28 février 2000 la Chambre a considéré que l'OEB pouvait qualifié comme office désigné et qu'il serait ainsi compétent en la matière ; pourtant, les circonstances ne semblent pas permettre de faire droit à la rectification demandée, ni en regard de la règle 91.1 ni en vertu de l'article 24.2) PCT.

XIV. Lors de la procédure orale la requérante a maintenu ses requêtes et soutenu en outre que la rectification en question pouvait être accordée par l'OEB en fonction de ses propres règles : les intérêts des tiers n'en

seraient pas lésés, car la désignation n'est pas définitive au moment de la publication de la demande internationale, mais seulement à l'expiration du délai pour le paiement des taxes de désignation ; dans le cas présent la rectification, si elle avait été acceptée par l'OEB, aurait pu prendre effet peu de temps après. D'autre part, comme expliqué dans la description de la demande en question, la lactone obtenue par le procédé revendiqué est utilisée pour la fabrication d'un médicament, le milnacipran, qui est protégé par un brevet de la requérante. L'usage utile de la lactone obtenue par ce procédé constituant une contrefaçon, il s'avère en fait sans intérêt pour des tiers.

### **Motifs de la décision**

1. Le recours répond aux conditions requises par la CBE ; il est donc recevable.
2. La désignation EP était couverte par la désignation en précaution intégrée dans le texte du formulaire de la requête (PCT/RO/101), qui remplissait toutes les exigences de la règle 4.9.b) PCT. Il s'ensuit, comme le déposant l'a soutenu à juste titre, que l'OEB est qualifié comme office désigné, la demande internationale en question étant réputée être une demande de brevet européen (article 150(3) CBE).
3. Toutefois, comme ladite désignation n'a pas été effectuée selon les dispositions de la règle 4.9.c) PCT avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de priorité, elle doit être considérée comme retirée par le déposant à l'expiration du dit délai (règle 4.9.b) ii) et article 24.1) i) PCT). Par



conséquent, les effets de la demande internationale prévus à l'article 11.3) PCT, c'est-à-dire celles d'un dépôt d'une demande de brevet européen, ont cessé à cette date.

4. La rectification autorisée par l'office récepteur conformément à la règle 91.1.e) PCT n'y pouvait rien changer parce qu'elle n'a pas été (et ne pouvait pas être) notifiée au Bureau international dans le délai applicable (règle 91.1.g) et g-bis) PCT).
5. En vertu de l'article 24.2) PCT tout Office désigné peut maintenir les effets prévus à l'article 11.3) PCT. Ceci implique logiquement, dès qu'un Etat contractant du PCT pour lequel l'office est chargé de délivrer des brevets (article 2 xii) et xiii) PCT) a été valablement désigné - ce qui est le cas ici concernant l'OEB (cf. supra, point 1) - cet office reste compétent en cette matière, lorsque les effets d'un dépôt national (régional) conférés à une demande internationale en vertu de l'article 11.3) PCT cessent pour cet Etat (ou ces Etats).
6. Cependant, comme il résulte du mot "peut" dans l'article 24.2) PCT et du contexte de cette disposition, l'office désigné concerné, quant à l'exercice du pouvoir qui lui est conféré, n'est pas lié par les opinions ou les actes d'une des autorités agissant dans la phase internationale de la demande de brevet. Au contraire, dans le cas présent, l'OEB en tant qu'office concerné doit exercer son pouvoir de libre appréciation en conformité avec les règles et principes qu'il applique lorsqu'une situation identique ou comparable se pose en regard d'une demande européenne directe. Cette approche non discriminatoire, bien qu'il s'agisse d'un principe fondamental du PCT même (voir par exemple les articles 26 et 48.2) a) PCT), est une conséquence directe de l'article 150(3) CBE. Il s'en suit que les

principes plutôt stricts développés par la Chambre de recours juridique en matière de correction des désignations s'appliquent également aux demandes "euro-PCT" - voir décision J 03/81 (JO OEB 1982, 100), laquelle a aussi souligné que le déposant d'une demande euro-PCT ne peut se prévaloir, au titre de l'article 26 PCT, de droits plus entendus que ceux ouverts par la CBE au demandeur d'un brevet européen.

7. Quant à la désignation des Etats contractants le PCT est structuré de telle sorte que le déposant doit faire et communiquer son choix à temps pour que le public en puisse être informé par la publication de la demande internationale. Ceci est souligné par la nécessité de confirmer toute désignation par précaution avant les quinze mois (règle 4.9.b) ii) PCT) et, d'une façon encore plus claire, par la règle 91.1.g-bis) PCT qui dispose qu'une rectification autorisée (par l'office récepteur) produit effet et est incorporée dans la publication, si elle est notifiée au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Ceci correspond au régime de désignation selon article 79(2) CBE en vigueur jusqu'au 30 juin 1997.
8. La décision mentionnée ci-dessus a énoncé que, si une erreur à été commise lors de la désignation des Etats dans une demande européenne ou euro-PCT, il convient de manière générale et dans l'intérêt des tiers de rejeter toute requête en correction de l'erreur par l'adjonction de la désignation d'un autre Etat si la requête n'a pas été déposée en temps utile pour que puisse être annexée à la demande publiée un avis mentionnant sa présentation (sommaire I). Cette règle générale doit s'appliquer aux demandes euro-PCT même si la publication d'une telle demande par le Bureau international précède

nécessairement la date à laquelle le demandeur peut présenter à l'OEB une requête en correction d'une erreur contenue dans la demande (sommaire II).

9. Le fait que dans le cas d'espèce la publication de la demande internationale (article 21 PCT) ne remplace pas la publication de la demande européenne (article 158 CBE), parce qu'à ce moment l'OEB n'était plus office désigné au sens de la disposition précitée, n'est pas pertinent. Les requêtes du demandeur ne visent pas à une publication de sa demande, qui aurait été omise, mais à l'inclusion de la désignation "EP" dans la demande internationale et cela avec effet rétroactif, plus précisément ab initio.
  
10. Le principe selon lequel l'OEB ne peut autoriser la correction d'une désignation d'un Etat contractant que lorsqu'elle a été demandée en temps utile pour la signaler au public dans la publication de la demande - principe qui a toujours été confirmé par la jurisprudence (cf. décisions 12/80, J 3/89, J 7/90 et autres) - doit s'appliquer aussi à la correction portant sur le retrait d'un Etat contractant. En pareil cas, pour des raisons de sécurité juridique, c'est l'intérêt général qui prime (décision J 10/87). Du fait que dans le cas présent la publication de la demande internationale (correctement) ne mentionne ni la désignation "EP", ni une requête en correction à cet égard, le public ne pouvait conclure que l'obtention d'un brevet européen à la base de cette demande n'était définitivement plus possible. Ceci étant le critère décisif, d'éventuelles limitations juridiques ou autres à l'exploitation de l'invention qui fait l'objet de la demande concernée - (en l'espèce limitation résultant du brevet de la requérante couvrant le milnacipran à la fabrication duquel la lactone résultant du procédé revendiqué est destiné - brevet qui d'ailleurs n'est

même pas cité dans la description contenue dans la demande) ne sont plus pertinent dans ce contexte. Ceci conforté par les considérations suivantes :

11. La désignation en cause a été réputée retirée suivant la déclaration du déposant faite conformément à la règle 4.9.b) ii) et à la règle 90bis.2 PCT bien avant la publication de la demande internationale et n'a laissé aucune trace dans celle-ci. La limitation à des Etats non européens, apparente dans la publication d'une demande internationale déposée par un ressortissant d'un Etat contractant de la CBE, ne constitue pas une contradiction manifeste ni même une indication implicite laissant présumer l'existence d'une anomalie puis qu'il n'est pas exclu et pourrait même relever d'une stratégie raisonnable suivant les circonstances, qu'un déposant européen choisisse la voie nationale ou européenne pour obtenir protection en Europe (dans les Etats contractants de la CBE) et la voie offerte par le PCT pour une éventuelle protection en dehors de l'Europe.
  
12. Le fait que la publication par le Bureau international ne contienne rien sur la désignation "EP" n'est pas dû à une faute de la part de l'OEB (décision J 12/80) ou d'une autre autorité compétente, mais uniquement à la confirmation omise de la désignation par précaution et à la présentation tardive de la demande en correction de la part du déposant. Il s'en suit qu'en application des principes suivis par l'OEB dans de pareilles circonstances, et en particulier de celui concernant la sauvegarde de la confiance dont doit jouir la publication officielle d'une demande de brevet au sein du public, la correction demandée, au sens de l'article 24.2) PCT en jonction avec la règle 88 CBE, ne peut être autorisée.

13. Il est vrai que la résolution des problèmes liés aux droits des tiers qui, se fiant à la version publiée d'une demande internationale ou européenne, ont commencé à exploiter l'invention objet de la demande dans un Etat contractant non désigné dans la publication, n'est pas du ressort de l'OEB mais relève des tribunaux nationaux compétents (décisions J 12/80, J 10/87, J 26/87). Toutefois, ceci n'empêche pas de restreindre la correction des désignations publiées aux cas où elle s'impose en raison d'une balance équitable des intérêts du déposant et de ceux du public dans chaque cas d'espèce - par exemple, lorsque les désignations publiées diffèrent de celles indiquées en bonne et due forme par le déposant dans la demande (comme dans le cas jugé par la décision J 26/87 citée par le requérant) ou, autre exemple, si la publication de la demande n'avait pas tenu compte d'une requête en correction déposée à temps (voir décision J 12/80), donc des situations bien différentes du cas de l'espèce.
14. Le déposant invoque encore l'article 48.2) PCT et demande d'excuser "le retard" mis par l'office récepteur à notifier au Bureau international l'autorisation de rectifier l'erreur contenue dans la requête PCT, puisque ce "retard" apporté par l'office récepteur ne lui est pas imputable. Sur ce sujet il suffit d'observer que dans le présent cas il n'y a pas de retard de la part de l'office récepteur, qui a agi rapidement et correctement après avoir reçu la requête en correction le 23 mars 1998, soit à peu près onze mois après la publication de la demande internationale le 1er mai 1997. Par conséquent le traitement de la requête en correction par l'office récepteur n'était ni tardif ni à l'origine d'une méconnaissance des conditions d'une autorisation de correction par l'OEB (voir ci-dessus).

13. Quant aux taxes, la décision contestée n'a pas motivé son affirmation selon laquelle le paiement de la taxe nationale et d'une taxe de désignation "était nécessaire, afin que l'OEB acquière compétence d'examiner les requêtes du déposant". En l'occurrence, il ne s'agissait manifestement pas d'une requête au sens de l'article 25.2) a) PCT. Ni dans ce texte, ni dans d'autres se trouve un fondement juridique pour le paiement de ces taxes lorsque, comme dans le cas présent, la désignation correspondante est sans valeur. Par conséquent, la retenue de ces taxes n'est pas fondée.

**Dispositif :**

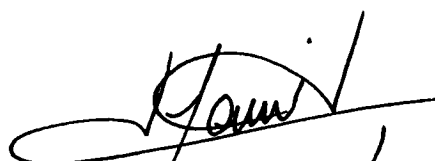
**Par ces motifs il est statué comme suit :**

1. Le recours est rejeté pour ce qui concerne les points 1 et 2 du dispositif de la décision contestée.
2. La décision contestée est annulée quant au point 3 de son dispositif.
3. Le remboursement des taxes versées en relation avec la déclaration d'entrée en phase régionale datée du 27 avril 1998, à l'exception de la taxe de recours, est ordonné.

La Greffière :

  
M. Beer

Le Président :

  
J.-C. Saisset