

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE
17 JUILLET 1980
J 01.80
JO OEB 1980.289

DOSSIERS BREVETS 1982. III. n.6

GUIDE DE LECTURE

– PRIORITE – PRODUCTION DES DOCUMENTS PRIORITAIRES : DELAI	***
– RESTITUTIO IN INTEGRUM :	. CONDITION *
	. REMBOURSEMENT DE LA TAXE **

I - LES FAITS

- 28 février 1978 : La société X dépose une demande de brevet allemand.
- 23 février 1979 : La société X dépose, sous priorité allemande, une demande de brevet européen.
- 29 mars 1979 : La section de dépôt signale au demandeur l'"irrégularité" consistant à ne pas avoir produit copie de la demande originaire et lui rappelle qu'il doit fournir les documents prioritaires avant l'expiration du délai de 16 mois à compter de la demande originaire.
- 28 juin 1979 : Expiration du délai de production des documents prioritaires.
- 1er août 1979 : La section de dépôt notifie au demandeur la perte de la priorité... sans l'inviter à remédier à l'irrégularité, comme l'y invite la règle 41 § 1 (*).
- 2 août 1979 : Les documents prioritaires parviennent à l'OEB.
- 14 août 1979 : La société requiert . sur la base de la règle 69 § 2, le retrait de la mesure du 1er août 1979, pour violation de l'article 91 § 1.a à d. et de la règle 41 § 1, . sur la base de l'article 122, la restitutio in integrum.
- 14 septembre 1979 : La section de dépôt accorde la restitutio in integrum.
- 2 octobre 1979 : La société forme un recours contre la décision du 14 septembre 1979.
- 7 novembre 1979 : La section de dépôt rejette la demande de retrait de la mesure du 1er août 1979.
- 7 décembre 1979 : La société X forme un recours contre la décision du 7 novembre 1979.
- 17 juillet 1980 : La chambre de recours juridique casse la décision du 7 novembre 1979 et constate "qu'il n'y a pas de perte du droit de priorité."

. casse la décision du 14
septembre 1979 et ordonne le remboursement de la taxe de
restitutio in integrum.

* Convention de Munich, règle 41 § 1 : "Si l'examen prévu à l'article 91 § 1.a à d et .g fait apparaître des irrégularités dans la demande de brevet européen, la section de dépôt le signale au demandeur et l'invite à remédier à ces irrégularités dans le délai qu'elle lui impartit."

. art. 91 § 1.d : "Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 90 § 3, la section de dépôt examine :..., le cas échéant, s'il est satisfait aux exigences de la présente convention concernant la revendication de priorité."

II - LE DROIT

1er Problème (Délai de production des documents prioritaires)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions

a) Le requérant (Société X)

prétend que . l'irrégularité consistant dans la non production des documents prioritaires ne peut être constituée qu'à l'expiration du délai de 16 mois à compter de la demande originaire,

. la notification à l'expiration de ce premier délai avec invitation à remédier à l'irrégularité est possible et même obligatoire selon la règle 41 § 1 et que la perte de la priorité suppose que le demandeur n'ait pas fourni les documents prioritaires au plus tard dans le précédent délai.

b) L'OEB (Section de dépôt)

prétend que . si l'irrégularité consistant dans la non production des documents prioritaires ne peut être constituée qu'à l'expiration du délai de 16 mois à compter de la demande originaire,

. la notification à l'expiration de ce premier délai avec invitation à remédier à l'irrégularité n'est pas possible, selon la règle 41 § 1 et que la perte de la priorité ne suppose, donc, pas que le demandeur n'ait pas produit les documents prioritaires dans le délai supplémentaire précédent.

2°) Enoncé du problème

Est-il possible de remédier à la non production des documents prioritaires dans les 16 mois de la demande originaire?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"D'après la Convention il n'existe une irrégularité que lorsque les documents de priorité n'ont pas été produits avant l'expiration de ce délai. Comme la requérante l'a fait valoir avec pertinence cette irrégularité ne peut être constatée qu'après l'expiration du délai et il convient de donner au demandeur la possibilité de remédier à cette irrégularité dans un nouveau délai. Une perte du droit n'intervient alors que si le demandeur ne fait pas usage de cette possibilité."

2°) Commentaire de la solution

La solution retenue par la chambre de recours paraît parfaitement conforme à la règle 41 1 et à l'article 91 1; la précision est intéressante pour ce qui est des délais de production des documents prioritaires.

La décision en matière de restitutio in integrum allait de soi dès lors que la constatation de la perte du bénéfice de priorité était cassée.

2ème Problème (remboursement de la taxe de restitutio in integrum)

La règle 67 prévoit :

"Le remboursement de la taxe de recours est ordonné... lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure."

En l'espèce les trois conditions mises au remboursement de la taxe de recours étaient satisfaites :

- . La décision constatant la perte de la priorité était cassée.
- . Les mesures cassées reposaient sur "un vice substantiel de procédure":

"La section de dépôt a, en outre, commis un vice substantiel de procédure en statuant tout d'abord sur la requête en restitutio in integrum déposée subsidiairement par la requérante avant d'avoir rendu une décision sur la requête principale de la requérante."

4- Le remboursement paraît, "sans équivoque, équitable".

Il y a lieu, d'autre part, de noter l'observation de la chambre de recours suivante :

"Il convient toutefois de faire observer que toutes les dispositions de l'article 91 de la CBE qui concernent des irrégularités ne doivent pas être traitées de la même façon. Dans le cas de défaut de désignation de l'inventeur, par exemple, l'irrégularité à laquelle il doit être remédié dans le délai de 16 mois, se produit, selon la règle 41, paragraphe 1, en relation avec l'article 91, paragraphe 5 de la CBE, dès le dépôt de la demande."

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Chambre de recours juridique Décision du 17 juillet 1980 J 01/80*

Articles 91, paragraphes 1, 2, 3 et 5, 122, paragraphe 1; règles 38, paragraphe 3, 41, paragraphe 1, 42, paragraphe 1, 67 et 84 de la CBE. "Production de documents de priorité" — "irrégularité" — "restitutio in integrum" — "vice essentiel de procédure".

Sommaire

Attendu qu'un déposant peut produire des copies certifiées conforme des documents de priorité à tout moment avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité, il ne peut exister une irrégularité à laquelle il convient d'inviter le déposant à remédier qu'après l'expiration de ce délai.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 23 février 1979 la requérante avait déposé une requête en délivrance d'un brevet européen en revendiquant la priorité d'une demande de brevet nationale déposée en République fédérale d'Allemagne le 28 février 1978. Il n'avait pas été joint à la requête une copie de la demande de brevet nationale antérieure.

II. Par une communication du 29 mars 1979, la section de dépôt de l'Office européen des brevets, département de La Haye (Pays-Bas) rappelait à la requérante qu'aucune copie de la demande de brevet nationale antérieure n'avait été déposée et demandait à la requérante de remédier à cette "irrégularité" conformément à la règle 38, paragraphe 3 de la CBE avant l'expiration du délai de 16 mois suivant la date de priorité et prévenant la requérante qu'en application de l'article 91, paragraphe 3 de la CBE, le droit de priorité se rapportant à la requête en délivrance d'un brevet européen serait perdu s'il n'était pas remédié dans le délai à "irrégularité" constatée. La requérante n'a pas répondu à cette communication.

III. Le 1er août 1979, la section de dépôt informait la requérante que le droit de priorité revendiqué basé sur la demande nationale antérieure était perdu attendu qu'aucune copie de cette demande n'avait été déposée avant l'expiration du délai de 16 mois suivant la date de priorité. La requérante était en outre informée qu'elle pouvait, dans cette affaire, requérir une décision comme prévu à la règle 69, paragraphe 2 de la CBE.

IV. Les documents de priorité en question sont arrivés à l'Office européen des brevets à Munich le 2 août 1979 accompagnés d'une lettre de la requérante datée du 30 juillet 1979. Les documents de priorité et la lettre ont été transmis à la section de dépôt et y sont arrivés le 13 août 1979.

V. Le 14 août 1979 la requérante a adressé à l'Office européen des brevets à Munich une lettre qui fut transmise à la section de dépôt où elle arriva le 22 août 1979. La requérante faisait valoir que le droit de priorité n'était pas perdu et que la communication du 1er août 1979 était erronée. L'article 4 D de la Convention de Paris fait une différence entre le dépôt de la déclaration de priorité et l'accomplissement des diverses prescriptions de forme et cette différence aurait été reprise dans la Convention sur le brevet européen. La requérante fait en outre encore valoir que la règle 41, paragraphe 1 de la CBE en relation avec l'article 91, paragraphe 1, lettres a) à d) de la CBE oblige la section de dépôt à signaler au demandeur les irrégularités et l'inviter à remédier à ces irrégularités dans un délai qu'elle doit lui impartir et qu'une irrégularité ne peut exister que lorsque le délai de 16 mois est expiré sans que les documents de priorité aient été déposés. Dans le présent cas, il n'a pas été offert de possibilité de remédier à l'irrégularité. Subsidiairement la requérante a demandé la restitutio in integrum et a présenté des preuves à l'appui de cette requête.

VI. Entretemps, le 17 août 1979, la section de dépôt avait confirmé à la requérante l'arrivée des documents de priorité et attiré son attention sur les dispositions de l'article 122 de la CBE (Restitutio in integrum).

VII. Le 14 septembre 1979 la section de dépôt a informé la requérante par écrit que la restitutio in integrum avait été accordée.

VIII. Le 2 octobre 1979 la requérante a formé un recours contre la décision du 14 septembre 1979 de la section de dépôt et a justifié ce recours. Pour l'essentiel la requérante a repris ses développements en droit antérieurs.

IX. La section de dépôt a rejeté, par une décision du 7 novembre 1979, les arguments juridiques contenus dans la lettre de la requérante du 14 août 1979 pour le motif que l'article 91, paragraphe 2 de la CBE n'obligeait l'Office européen des brevets à donner aux demandeurs la faculté de remédier aux irrégularités que s'il pouvait y être remédié et que la non-production des documents de priorité dans le délai de 16 mois serait une irrégularité à laquelle il ne serait plus possible de remédier. Dans la même décision il était indiqué que la requête subsidiaire en ce qui concerne la restitutio in integrum avait déjà été acceptée.

X. Le 7 décembre 1979 la requérante a formé un recours contre la décision du 7 novembre 1979 et a renouvelé, pour l'essentiel, pour le motiver, ses arguments juridiques antérieurs.

XI. Le 20 février 1980 la requérante a demandé à recourir à la procédure orale et une date fixée a été, sur requête de la requérante, deux fois remise. Le 20 mai 1980 la requérante a introduit à nouveau un mémoire contenant des

arguments juridiques complémentaires et a retiré par la suite sa requête tendant à recourir à la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Les recours répondent aux prescriptions des articles 106 à 108 et aux règles 1, paragraphe 1 et 64 de la CBE ils sont donc recevables.

2. Les difficultés pratiques pour les demandeurs d'obtenir rapidement des services nationaux des brevets des copies conformes des documents de priorité étaient bien connues au moment de l'élaboration de la Convention sur le brevet européen. C'est sans aucun doute pour cette raison que la règle 38, paragraphe 3 de la CBE permet aux demandeurs de brevets européens de fournir les documents de priorité certifiés conforme à tout moment avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité.

3. D'après la Convention il n'existe une irrégularité que lorsque les documents de priorité n'ont pas été produits avant l'expiration de ce délai. Comme la requérante l'a fait valoir avec pertinence cette irrégularité ne peut être constatée qu'après l'expiration du délai et il convient de donner au demandeur la possibilité de remédier à cette irrégularité dans un nouveau délai. Une perte du droit n'intervient alors que si le demandeur ne fait pas usage de cette possibilité.

4. Il convient toutefois de faire observer que toutes les dispositions de l'article 91 de la CBE qui concernent des irrégularités ne doivent pas être traitées de la même façon. Dans le cas de défaut de désignation de l'inventeur, par exemple l'irrégularité à laquelle il doit être remédié dans le délai de 16 mois, se produit, selon la règle 41, paragraphe 1 en relation avec l'article 91, paragraphe 5 de la CBE, dès le dépôt de la demande.

5. De ces considérations il ressort que la décision attaquée était erronée et doit être cassée. C'est également à tort que la section de dépôt a accordé la restitutio in integrum attendu qu'il n'y avait pas eu perte d'un droit. L'article 122, paragraphe 1 de la CBE ne peut, d'après son texte, être appliqué que s'il y a perte d'un droit ou d'un moyen de recours.

6. C'est également à tort que l'Office européen des brevets a accepté la taxe de restitutio in integrum et elle doit être remboursée à la requérante. La chambre de recours juridique est habilitée à donner cette instruction en vertu de l'article 111, paragraphe 1, 2ème phrase de la CBE, d'après lequel la chambre peut exercer les compétences de la section de dépôt.

7. La section de dépôt a en outre commis un vice substantiel de procédure en statuant tout d'abord sur la requête en restitutio in integrum déposée subsidiairement par la requérante avant d'avoir rendu une décision sur la requête principale de la requérante. Attendu qu'il y a un vice de procédure substantiel, qu'il est fait droit au recours et qu'il est, sans équivoque, équitable d'ordonner le remboursement des taxes de recours en application de la règle 67 de la CBE, le remboursement est ordonné.

8. Si la procédure avait été conduite de façon exacte la requérante aurait été invitée à produire les documents de priorité dans un délai qui aurait été au moins de 2 mois (article 91, paragraphe 2 et règles 41, paragraphe 1, et 84 de la CBE). En fait la requérante a produit les documents faisant défaut, sans invita-

tion à le faire, moins de 2 mois après la naissance de l'irrégularité. L'irrégularité est ainsi supprimée et il n'y a pas lieu pour la chambre de recours juridique d'inviter la requérante à remédier à un irrégularité.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. Les décisions de la section de dépôt de l'Office européen des brevets des 1^{er} septembre et 7 novembre 1979 sont cassées.
2. Il est constaté qu'il n'y a pas de perte du droit de priorité pour cette demande par suite de la simple expiration du délai de 16 mois.
3. Le remboursement de la taxe de restitutio in integrum est ordonné.
4. Le remboursement des taxes de recours est ordonné.