

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE
17 SEPTEMBRE 1980
J 04.80
JO OEB 1980.351

DOSSIERS BREVETS 1981. III. n.8

GUIDE DE LECTURE

— CORRECTION D'ERREURS (règle 88) :	. DOMAINE (DESIGNATION D'ETAT)	**
	. CONTENU	*
— RECOURS : SAISINE ULTRA PETITA		*

I - LES FAITS

- 18 septembre 1979 : La société X dépose une demande de brevet européen désignant 9 Etats mais point le Royaume-Uni.
- 28 septembre 1979 : La société X paie 10 taxes de désignation et mentionne le Royaume-Uni parmi les Etats désignés.
- 18 octobre 1979 : La section de dépôt de l'OEB rejette la désignation du Royaume-Uni.
- 2 novembre 1979 : La société X requiert de la section de dépôt la révision de sa décision, selon la règle 69 § 2 (*).
- 4 janvier 1980 : La section de dépôt rejette toute rectification d'erreur selon la règle 88.
- 25 février 1980 : La société X forme un recours et règle la taxe spéciale.
- 17 septembre 1980 : La Chambre de recours juridique . annule la décision du
4 janvier 1980,
. fait droit à la requête
en rectification d'erreur.

*Convention de Munich, règle 69 § 2 : "Si la personne intéressée estime que les conclusions de l'OEB ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, requérir une décision en l'espèce de l'OEB. Une telle décision n'est prise que dans le cas où l'OEB ne partage pas le point de vue du requérant; dans le cas contraire, l'OEB en avise le requérant."

II - LE DROIT

1er PROBLEME (domaine de la règle 88)

"La chambre de recours juridique a récemment admis (décision du 18 juillet 1980, n° du recours J 08/80) que la règle 88 de la CBE n'excluait pas la possibilité de correction d'erreurs dans la désignation des Etats même lorsque la correction ne va pas de soi au sens défini par la règle 88, 2ème phrase de la CBE. La chambre a également reconnu qu'une telle erreur pouvait résulter d'une omission."

2ème PROBLEME (modalité de la règle 88)

- "La chambre, de plus, a estimé qu'avant que l'Office puisse accepter une requête en rectification, il devait être clair qu'il y a bien une erreur, en quoi elle consiste et comment la correction doit être faite. Il incombe à la personne qui demande correction de soumettre à l'Office, de façon complète et sincère, les éléments de preuve décisifs."*
- "La chambre constate que la décision de la section de dépôt est mal fondée dans la mesure où elle a considéré que la règle 88 de la CBE était inapplicable. Elle est convaincue au vu des preuves présentées que l'intention avait toujours été de désigner le Royaume-Uni, que ces preuves sont contenues dans des documents qui existaient bien avant le dépôt de la demande de brevet européen et que le défaut de désignation était le résultat d'une erreur."*

3ème PROBLEME (Compétence ultra petita de la chambre de recours)

• La chambre énonce

"En outre, la chambre de recours juridique n'est limitée, en ce qui concerne l'examen des faits, ni aux moyens invoqués, ni aux demandes présentées par un requérant : voir articles 114, paragraphe 1 et 110, paragraphe 1 de la CBE. Après avoir donné l'occasion à la requérante de présenter ses observations sur la décision de la section de dépôt selon laquelle la règle 88 de la CBE n'était pas applicable dans la présente affaire, la chambre peut, de sa propre initiative, décider que la décision attaquée était erronée dans la mesure où elle se rapporte à cette règle et examiner le point de savoir si la correction peut être autorisée (article 111, paragraphe 1 de la CBE)."

. La Chambre de recours ne peut pas être critiquée pour avoir statué ultra petita car elle respecte, alors, la prescription de l'article 114 § 1 de la Convention :

"Au cours de la procédure l'OEB procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni au moyen invoqué ni aux demandes présentées par les parties." (voir directives E.VI.1.1 p. 27).

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la chambre de recours juridique du 17 septembre 1980 J 04/80*

Articles 79 alinéa 1, 111 alinéa 1, 114 alinéa 1; règle 88 de la CBE.

"Examen d'office par la chambre des questions de droit" — "Exercice de la compétence de l'instance qui a rendu la décision" — "Correction d'erreurs"

Sommaire

I. Lorsque la Convention, selon l'avis de la chambre de recours, a, dans la décision attaquée, été mal interprétée la chambre peut, même si le requérant n'a pas à cet égard soulevé de griefs contre la décision, constater d'office que celle-ci était erronée et exercer les compétences de l'instance qui a statué.

II. La correction d'une requête en délivrance en y ajoutant la désignation d'un Etat omise par erreur peut être autorisée lorsque les faits résultant des preuves présentées à l'Office sont établis (voir décision du 18 juillet 1980, n° du recours J 08/80).

Exposé des faits et conclusions

I. Le 18 septembre 1979, la requérante a déposé une demande de brevet européen en désignant neuf Etats contractants, mais pas le Royaume-Uni.

II. Le 28 septembre 1979, la taxe de dépôt, la taxe de recherche et les taxes de désignation pour dix Etats contractants ont été payées et le bordereau de règlement des taxes mentionnait expressément le Royaume-Uni tout comme les neuf autres Etats contractants désignés dans la requête en délivrance.

III. Le 18 octobre 1979, la section de dépôt de l'Office européen des brevets a écrit à la requérante pour l'informer que la désignation du Royaume-Uni n'était pas valable et que la taxe de désignation pour cet Etat serait restituée.

IV. Le 2 novembre 1979, la requérante a demandé une décision en vertu de la règle 69, paragraphe 2 de la CBE pour obtenir que la désignation soit reconnue valable.

V. Le 4 janvier 1980, la section de dépôt a rendu la décision attaquée indiquant dans les motifs que la demande de désignation avait été présentée après le dépôt de la requête en délivrance, ce qui serait contraire aux dispositions de l'article 79, paragraphe 1 de la CBE et que la requête en délivrance ne pouvait pas être corrigée conformément à la règle 88 de la CBE du fait qu'à la date de dépôt de la requête les documents adressés à l'Office ne contenaient aucune indication au sujet d'une erreur.

VI. Le 25 février 1980, la requérante a formé un recours motivé contre la décision du 4 janvier 1980, faisant valoir qu'en vertu de l'article 79, paragraphe 2 de la CBE, la désignation faite dans le bordereau de règlement des taxes était une désignation valable et que d'après l'article 91 de la CBE il devait être donné à la requérante la faculté de remédier à une irrégularité dans la demande de brevet. La requérante n'a pas cru devoir contester l'interprétation faite par la section de dépôt de la règle 88 de la CBE. La taxe de recours a régulièrement été payée.

VII. Le 6 mai 1980, la chambre de recours juridique a avisé la requérante qu'elle pouvait de sa propre initiative proposer une autre interprétation de la règle 88 que celle adoptée par la section de dépôt. La chambre, en conséquence, invitait la requérante à faire des observations à ce sujet et le cas échéant à déposer tous moyens de preuve utiles, établissant la réalité de l'erreur alléguée.

VIII. Le 19 juin 1980, la requérante a présenté par écrit des observations accompagnées de trois "Statutory Declarations" faites en bonne et due forme selon le "English Statutory Declarations Act, 1835" (texte anglais sur les actes de notoriété). Des copies de documents internes à l'entreprise de la requérante et se rapportant à l'affaire ont été présentées concernant deux des déclarations et les documents originaux ont été soumis pour comparaison avec les copies présentées en demandant toutefois que ces originaux soient renvoyés à la requérante le moment venu. Dans ses observations la requérante fait observer que la règle 88 de la CBE permet des rectifications de tous les documents autres que la description, les revendications ou les dessins même si cela ne s'impose pas à l'évidence.

IX. Il ressort des preuves fournies que le directeur responsable de l'entreprise de la requérante avait recommandé par écrit l'inclusion du Royaume-Uni dans les dix Etats désignés dans la requête en délivrance d'un brevet européen et que cette recommandation avait bien été approuvée par le "Group Manager" avant d'être transmise au bureau des brevets. L'employé compétent du bureau des brevets qui devait préparer le projet de requête en délivrance a oublié d'y mentionner la désignation du Royaume-Uni en commettant ce qui peut être considéré sans équivoque comme une erreur dans l'exécution des instructions écrites reçues, erreur qui sans aucun doute est passée inaperçue à ce moment; en temps utile il a préparé et bien adressé un chèque pour les taxes et le bordereau de règlement des taxes dont il est question au paragraphe II ci-avant.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux prescriptions des articles 106 à 108 et aux règles 1, paragraphe 1 et 64 de la CBE et est donc recevable.

2. La chambre de recours juridique a récemment admis (décision du 18 juillet 1980, n° du recours J 08/80) que la règle 88 de la CBE n'excluait pas la

possibilité de correction d'erreurs dans la désignation des Etats même lorsque la correction ne va pas de soi au sens défini par la règle 88, 2ème phrase de la CBE. La chambre a également reconnu qu'une telle erreur pouvait résulter d'une omission.

3. La chambre, de plus, a estimé qu'avant que l'Office puisse accepter une requête en rectification il devait être clair qu'il y a bien une erreur, en quoi elle consiste et comment la correction doit être faite. Il incombe à la personne qui demande correction de soumettre à l'Office, de façon complète et sincère, les éléments de preuve décisifs.

4. Pour les motifs donnés dans la décision J 08/80 la chambre de recours juridique peut, si elle est satisfaite par les preuves apportées, permettre la correction d'une requête en délivrance en y ajoutant la désignation d'un Etat omis à la suite d'une erreur.

5. En outre, la chambre de recours juridique n'est limitée, en ce qui concerne l'examen des faits, ni aux moyens invoqués, ni aux demandes présentées par un requérant: voir articles 114, paragraphe 1 et 110, paragraphe 1 de la CBE. Après avoir donné l'occasion à la requérante de présenter ses observations sur la décision de la section de dépôt selon laquelle la règle 88 de la CBE n'était pas applicable dans la présente affaire, la chambre peut, de sa propre initiative, décider que la décision attaquée était erronée dans la mesure où elle se rapporte à cette règle et examiner le point de savoir si la correction peut être autorisée (article 111, paragraphe 1 de la CBE).

6. La chambre constate que la décision de la section de dépôt est mal fondée dans la mesure où elle a considéré que la règle 88 de la CBE était inapplicable. Elle est convaincue au vu des preuves présentées que l'intention avait toujours été de désigner le Royaume-Uni, que ces preuves sont contenues dans des documents qui existaient bien avant le dépôt de la demande de brevet européen et que le défaut de désignation était le résultat d'une erreur.

7. Vu cet état de fait la rectification de la requête en délivrance est ordonnée par la chambre.

8. Aucune requête n'a été faite selon la règle 67 de la CBE pour le remboursement de la taxe de recours et les circonstances dans le présent cas ne sauraient justifier une telle décision.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la section de dépôt de l'Office européen des brevets du 4 janvier 1980 est annulée.

2. Il est ordonné que la requête en délivrance déposée pour la demande de brevet européen n° 79301925.8 soit rectifiée de façon que la désignation du Royaume-Uni y soit ajoutée.