CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE
30 NOVEMBRE 1981
J 08.81
JO OEB 1982.10

DOSSIERS BREVETS 1982. III. n. 15

GUIDE DE LECTURE

– DEMANDE EUROPEENNE SOUS PRIORITE DE DEMANDE INTERNATIONALE – ORIGINALITE :
REMBOURSEMENT DE TAXE DE RECHERCHE : NON **

I - LES FAITS

- 17 décembre 1979 : La société X dépose une demande internationale désignant, entre autres, 8 Etats de la CEB.
- 18 juin 1980 : Le Patent Office, administration chargée de la recherche, établit le rapport de recherche internationale.
- 25 septembre 1980 : La société X - dépose, sous priorité de la demande internationale, une demande de brevet européen désignant 3 Etats de la CEB dont . un ne pouvait être désigné dans la demande internationale . deux étaient désignés par la demande internationale
 - produit copie du rapport de recherche internationale
 - paie la taxe de recherche européenne.
- 29 septembre 1980 : La société requiert le remboursement partiel de la taxe de recherche européenne en application de la décision du CA de l'OEB en date du 14 septembre 1979.
- 23 avril 1981 : La section de dépôt décide le rejet de la requête du 29 septembre 1980.
- 23 juin 1981 : La société forme un recours en annulation de la décision du 23 avril 1981.
- 30 novembre 1981 : La chambre de recours juridique rejette le recours.

II - LE DROIT

- La chambre de recours examine, en premier, la recevabilité du recours formé contre la "mesure" prise par la section de dépôt le 23 avril 1981, étant donné que les recours ne peuvent être formés qu'à l'encontre d'une "décision"; la chambre reconnaît cette qualité à la mesure considérée :

"Le fait qu'elle ne répondait pas complètement aux exigences de la règle 68 § 2 de la CBE ne signifie toutefois pas que la lettre était une simple notification. La question de savoir si un document émanant de l'OEB représente une décision ou une notification dépend de son contenu et non pas de sa forme. C'est à juste titre que les mandataires de la requérante ont considéré la lettre comme une décision susceptible de recours."

- Le recours étant recevable, la chambre devait apprécier s'il était ou non fondé:

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions

a) La requérante (Société X)

prétend que la demande de brevet européen sous priorité d'une demande internationale doit être considérée comme une "demande internationale au sens du PCT" selon les articles 150 à 158 de la Convention de Munich.

b) L'OEB (Section de dépôt)

prétend que la demande de brevet européen sous priorité d'une demande internationale ne doit pas être considérée comme une "demande internationale au sens du PCT" selon les articles 150 à 158 de la Convention de Munich.

2°) Enoncé du problème

La demande de brevet européen sous priorité d'une demande internationale doit-elle être considérée comme "une demande internationale au sens du PCT" selon les articles 150 à 158 de la Convention de Munich ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Une demande ne peut être une "demande internationale en vertu du Traité de coopération en matière de brevets" que lorsqu'elle a été déposée conformément aux prescriptions de ce traité, ce qui n'est pas le cas de la demande de brevet européen déposée par la requérante (article 2 vii) du PCT; article 150 (2) première phrase de la CBE."

"La suppression de l'ancien article 10 (2) venant se greffer sur la première décision citée, montre bien que la décision a été prise, en toute connaissance de cause, de réduire les possibilités de remboursement après le 14 septembre 1979. Il n'est donc pas possible d'interpréter la première décision non plus que l'article 10 modifié dans le sens du raisonnement suivi par les mandataires de la requérante en ce qui concerne l'équité."

2°) Commentaire de la solution

Au niveau des principes, la distinction entre une demande internationale comportant une phase régionale dans la mesure où les Etats de la CBE sont désignés et une demande européenne requérant la priorité d'une demande internationale désignant ou non des Etats de la CBE est certaine.

Au niveau de l'opportunité, que retient essentiellement la décision étudiée, la chambre a estimé que les mesures prises par le CA de l'OEB visaient à restreindre les situations de remboursement de la taxe de recherche européenne et que les textes en la matière devaient, par conséquent, être interprétés étroitement.

On retiendra la parfaite correction d'une demande européenne désignant certains Etats déjà désignés par la demande internationale dont la priorité était revendiquée. Nous nous trouvons devant une forme, peu pratiquée, d'auto-désignation.

**Décision de la chambre de
recours juridique du
30 novembre 1981
J 08/81***

Règle 68 (2), articles 150 (2) (3), 157 (2) b) (3) b) de la CBE; article 10 du règlement relatif aux taxes; articles 2. vii) du PCT; décision du Conseil d'administration du 14 septembre 1979 relative à la réduction du montant de la taxe de recherche relative au rapport complémentaire de recherche européenne.

"Forme des décisions" — "demande internationale" — "rapport de recherche internationale" — "remboursement de la taxe prescrite pour le rapport de recherche européenne".

Sommaire

I. Une décision de l'Office européen des brevets peut, mais en pratique ne doit pas, être rendue dans une forme qui pourrait l'assimiler à une simple communication. C'est le contenu et non pas la forme d'un document qui permet de déterminer s'il s'agit d'une décision ou d'une communication.

II. Depuis la modification, intervenue le 14 septembre 1979, de l'article 10 du règlement relatif aux taxes, il n'est plus possible de rembourser la taxe prescrite pour un rapport de recherche européenne lorsqu'il se base sur un rapport de recherche internationale établi en vertu des dispositions du PCT par une administration chargée de la recherche internationale autre que l'OEB.

Exposé des faits et Conclusions

I. Le 17 décembre 1979, la requérante a déposé une demande internationale en vertu du Traité de coopération en matière de brevets auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis en désignant 16 Etats dont 8 Etats contractants de la Convention sur le brevet européen.

II. Le 18 juin 1980, l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis agissant en tant qu'administration chargée de la recherche internationale a établi un rapport de recherche concernant la demande internationale.

III. Le 25 septembre 1980, la requérante a déposé une demande de brevet européen revendiquant la priorité de la demande internationale et désignant 3 Etats contractants de la Convention sur le brevet européen, deux d'entre eux ayant été également désignés dans la demande internationale. En même temps que la demande européenne, la requérante a déposé une copie du rapport de recherche établi pour la demande internationale. La taxe relative au rapport de recherche européenne a dûment été acquittée.

IV. Il apparaît que la seule raison pour laquelle la demande de brevet européen a été déposée est que la requérante

ne pouvait désigner dans la demande internationale l'un des Etats désignés dans la demande de brevet européen du fait que cet Etat n'avait pas encore ratifié le Traité de coopération en matière de brevets.

V. Par lettre du 29 septembre 1980, les mandataires de la requérante ont demandé un remboursement partiel de la taxe perçue pour le rapport de recherche européenne en alléguant que l'Office européen des brevets avait tiré avantage du rapport de recherche établi pour la demande internationale. La requérante a fait valoir qu'une réduction de 20% serait équitable, car c'est celle qui aurait été accordée si la demande européenne avait été une demande internationale dans la phase régionale plutôt qu'une demande indépendante revendiquant la priorité de la demande internationale.

IV. Le 23 avril 1981, la Section de dépôt a adressé à la requérante une lettre ainsi libellée:

"En réponse à votre lettre du 29 septembre 1980 concernant la demande de brevet européen susmentionnée, nous vous informons de ce qui suit:

Dans la présente affaire, nous devons rejeter votre requête tendant à un remboursement partiel de la taxe de recherche européenne attendu que la décision prise par le Conseil d'administration de réduire d'un cinquième le montant de la taxe de recherche relative au rapport complémentaire de recherche ne concerne que le rapport complémentaire de recherche européenne visé à l'article 157, paragraphe 2 a) de la Convention, c'est-à-dire le traitement d'une demande internationale dans la phase régionale".

VII. Le 23 juin 1981, la requérante a formé un recours contre la "décision en date du 23 avril 1981" dont elle demandait l'annulation ainsi qu'un remboursement tout au moins partiel de la taxe relative au rapport de recherche européenne. Le remboursement de la taxe de recours a également été demandé. La taxe de recours a été dûment acquittée.

VIII. Le 9 juillet 1981, la Section de dépôt a accusé réception du recours par écrit, en attirant l'attention de la requérante sur la nécessité de déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours.

IX. Par lettre du 3 juillet 1981, les mandataires de la requérante ont demandé à la Section de dépôt s'ils avaient bien formé un recours contre une "décision" et fait observer qu'ils présumaient se trouver en présence d'une décision susceptible de recours.

X. Le mémoire exposant les motifs du recours a bien été déposé le 19 août 1981, dans le délai prescrit. La requérante fait valoir que, selon la décision du Conseil d'administration du 14 septembre 1979 relative à la réduction du montant de la taxe de recherche relative au rapport complémentaire de recherche européenne, elle pourrait prétendre au remboursement de 20% de la taxe attendu que, conformément à la définition de la "demande internationale" dans l'article 2. vii) du PCT, une demande de brevet

européen dans laquelle la priorité d'une demande internationale est revendiquée peut être considérée selon l'article 150 (2) de la CBE comme une demande internationale. Elle soutient, en outre, qu'il serait injuste de sanctionner un demandeur qui a dû, complémentairement à une demande internationale, déposer une demande nationale pour désigner des Etats qui avaient en fait signé le Traité de coopération en matière de brevets mais ne l'avaient pas encore ratifié. Elle ajoute enfin que l'article 10 du règlement relatif aux taxes permet le remboursement dans le cas d'une demande de brevet européen où la priorité d'une demande antérieure est revendiquée et pour laquelle l'OEB a établi un rapport de recherche. Lorsque la demande antérieure est une demande internationale qui a été déposée auprès d'un Office récepteur pour lequel l'OEB agit en tant qu'administration chargée de la recherche internationale, le demandeur pourrait obtenir le remboursement, mais un demandeur de nationalité américaine ayant son domicile aux Etats-Unis ne peut pas déposer de demande dans un tel Office récepteur et serait ainsi sanctionné s'il n'était pas possible d'interpréter en sa faveur la décision du Conseil d'administration du 14 septembre 1979.

Motifs de la décision

1. Le recours satisfait aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 et à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. La lettre de la Section de dépôt du 23 avril 1981 constitue une décision de la Section de dépôt au sens des articles 21 et 106 de la CBE car elle a, à l'évidence, pour objet le rejet de la requête de la requérante tendant au remboursement partiel de la taxe relative au rapport de recherche européenne; elle est également motivée comme cela est prescrit par la règle 68 (2) de la CBE.

3. Selon la pratique habituelle de l'Office européen des brevets, il eut fallu préciser que le contenu de la lettre constituait une décision, afin de préserver la nette distinction établie dans la Convention et dans le règlement d'exécution entre décisions et notifications (voir par exemple règles 68 et 70 de la CBE). La lettre aurait dû également être accompagnée d'un avertissement selon lequel cette décision pouvait faire l'objet d'un recours et appeler l'attention de la partie en cause sur les dispositions des articles 106 à 108 de la CBE, conformément à la règle 68 (2) de la CBE. Le fait qu'elle ne répondait pas complètement aux exigences de la règle 68 (2) de la CBE ne signifie toutefois pas que la lettre était une simple notification. La question de savoir si un document émanant de l'Office européen des brevets représente une décision ou une notification dépend de son contenu et non pas de sa forme. C'est à juste titre que les mandataires de la requérante ont considéré la lettre comme une décision susceptible de recours.

4. L'allégation de la requérante selon

laquelle sa demande de brevet européen devrait être considérée comme une demande internationale aux fins de la dixième partie de la Convention sur le brevet européen (articles 150 à 158) ne saurait toutefois être admise et doit être rejetée. Une demande ne peut être une "demande internationale en vertu du Traité de coopération en matière de brevets" que lorsqu'elle a été déposée conformément aux prescriptions de ce traité, ce qui n'est pas le cas de la demande de brevet européen déposée par la requérante (article 2 vii) du PCT; article 150 (2) première phrase de la CBE). L'argument selon lequel l'article 150 (2) serait d'une portée plus large que l'article 150 (3) de la CBE est invoqué en vain par la requérante. L'article 150 (3) prévoit seulement que certaines demandes internationales sont considérées comme des demandes de brevets européen. Or, la requérante essaie d'établir la conclusion inverse, ce qui va à l'encontre de l'article 2, vii) du PCT et de l'article 150 (2) de la CBE.

5. Il convient de noter que, le 14 septembre 1979, le Conseil d'administration a pris deux décisions connexes (voir J.O. OEB n° 9/1979 pp. 368, 369). Il a en premier lieu décidé que la taxe de recherche prévue à l'article 157 (2) b) de la CBE serait réduite d'un cinquième en ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles un rapport de recherche internationale a été établi par l'un des trois offices indiqués, dont l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis. Le Conseil d'administration a en outre modifié l'article 10 du règlement relatif aux taxes en supprimant, notamment, l'ancien article 10 (2) qui se lisait comme suit:

"La taxe de recherche peut être remboursée en tout ou en partie si le rapport de recherche européenne est basé sur un rapport de recherche internationale établi en vertu des dispositions du traité de coopération, par l'Office ou toute autre administration chargée de la recherche internationale".

La suppression de l'ancien article 10 (2) venant se greffer sur la première décision citée montre bien que la décision a été prise, en toute connaissance de cause, de réduire les possibilités de remboursement après le 14 septembre 1979. Il n'est donc pas possible d'interpréter la première décision non plus que l'article 10 modifié dans le sens du raisonnement suivi par les mandataires de la requérante en ce qui concerne l'équité. En l'absence de toute fondement dans le règlement relatif aux taxes, il ne saurait être fait droit du recours.

6. En vertu de ce qui précède, la requête aux fins de remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 de la CBE n'est pas recevable.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours contre la décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 23 avril 1981 et la requête aux fins de remboursement de la taxe de recours sont rejetés.