

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE  
9 DECEMBRE 1981  
J 05.81  
JO OEB 1982.155

DOSSIERS BREVETS 1982. II. n. 17

## GUIDE DE LECTURE

- PUBLICATION : RETRAIT ANTERIEUR DE LA DEMANDE	**
- TAXE DE RECOURS - REMBOURSEMENT - CONDITION	*
- GRANDE CHAMBRE DE RECOURS - SAISINE	**

I - LES FAITS

- 6 décembre 1979 : La société X dépose une demande de modèle d'utilité allemande.
- 6 décembre 1980 : La société X dépose, sous priorité allemande, une demande européenne.
- 22 avril 1981 : L'OEB notifie à la société la fin des préparatifs techniques pour la publication qui est prévue pour le 17 juin 1981.
- 21 mai 1981 : La société X . retire sa demande européenne . requiert en vertu de la règle 69.2 (\*) une décision interdisant la publication.
- 5 juin 1981 : La section de dépôt rend une décision rejetant la requête, par application de la règle 48.2 (\*\*).
- 17 juin 1981 : Publication de la demande.
- 24 juin 1981 : La société . forme un recours en annulation de la décision du 5 juin 1981. . demande le renvoi devant la Grande Chambre de recours. . demande le remboursement de la taxe de recours.
- 9 décembre 1981 : La Chambre de recours juridique . annule la décision du 5 juin 1981. . ordonne le remboursement de la taxe de recours. . rejette la demande de renvoi devant la Grande Chambre de recours.

---

\* Conv. de Munich, règle 69.2 voir supra Dossiers Brevets 1982.III.8.

\*\* Conv. de Munich, règle 48.2 : "La demande de brevet européen n'est pas publiée lorsque la demande a été rejetée définitivement ou a été retirée ou est réputée retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication."

II - LE DROIT

1er Problème : Publication d'une demande retirée  
après la fin des préparatifs techniques

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions

a) Le requérant (Société X)

prétend que l'OEB doit s'abstenir de publier la demande retirée même après "la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication".

b) L'OEB (Section de dépôt)

prétend que l'OEB ne doit pas s'abstenir de publier une demande retirée après "la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication".

2°) Énoncé du problème

L'OEB doit-il publier les demandes retirées après "la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication."

B - LA SOLUTION

1°) Énoncé de la solution

"La Convention sur le brevet européen ne contient aucune disposition pouvant s'interpréter comme laissant le demandeur entièrement libre de décider de la publication de sa demande jusqu'à l'expiration du délai de 18 mois. La confidentialité absolue revendiquée par la requérante jusqu'à cette date, avec exclusion d'une publication ultérieure, n'a aucun fondement dans la Convention."

"Cette prétention de la requérante ne s'appuie pas davantage sur les considérations générales par elle exposées... Toutes les procédures de délivrance de brevets prévoyant la publication de la demande antérieurement à la délivrance du brevet recèlent un danger : celui de s'achever par cette publication et non par la délivrance du brevet. Le demandeur qui s'engage dans une procédure de ce type doit donc en accepter par avance le risque."

"Il résulte de ce qui précède que la détermination d'une date à laquelle les préparatifs techniques sont réputés achevés conformément à la règle 48 (1) de la CBE permet au demandeur de disposer d'un délai minimum au cours duquel il peut, en retirant la demande, faire obstacle à sa publication. Cette faculté ne lui est plus accordée lorsque le retrait de la demande intervient après la date de référence. Au plan juridique, l'OEB a le droit d'empêcher la publication, mais

*l'usage de ce droit est laissé à son appréciation. Or, apprécier ne signifie pas décider arbitrairement d'intervenir, mais subordonner cette intervention à l'état d'avancement du processus de publication et au fait que les coûts impliqués restent encore dans les limites du raisonnable."*

## 2°) Commentaire de la solution

La chambre de recours juridique était appelée à arbitrer entre deux positions extrêmes . relativement à la publication des demandes retirées après "la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication" : . selon le demandeur, la non-publication était obligatoire

. selon l'OEB, la publication était obligatoire.

. La chambre de recours juridique retient une solution plus souple : . si le retrait intervient "avant" la fin des préparatifs techniques, la non-publication est obligatoire par application directe de la règle 48.2.

. si le retrait de la chambre intervient "après" la fin des préparatifs techniques, l'OEB "apprécie" si la non-publication est compatible avec une gestion financière saine et raisonnable du budget de l'OEB.

Ce débat peut être rapproché de celui qu'avait suscité en droit français l'interprétation des articles 78 et 102 du décret du 5 décembre 1968 permettant au demandeur de déposer une nouvelle rédaction des revendications "jusqu'à la date de réception de la notification de la délivrance"; la cour d'appel de Paris annule la décision du directeur de l'INPI estimant "qu'en raison des travaux matériels nécessaires aux opérations administratives de délivrance des brevets, il ne lui était pas possible de prendre en considération de nouvelles revendications dix jours avant la date de notification de la délivrance" (PIBD 1973.95.III.2). Il n'y a pas contradiction entre les deux interprétations, européenne et française, puisque les deux textes sont différents, le premier permettant et le second interdisant l'appréciation administrative de mesures réclamées par le demandeur

## 2ème Problème : saisine de la Grande Chambre de recours

L'article 112 de la Convention de Paris prévoit la saisine de la Grande Chambre de recours "si une question de droit d'importance fondamentale se pose". Sans contester l'importance du problème soumis à son appréciation, la chambre de recours n'a pas estimé "justifié" le renvoi devant la Grande Chambre de recours :

*"Cette question peut être considérée comme une question de droit d'importance fondamentale... un renvoi devant la Grande Chambre de recours ne semble toutefois pas se justifier. En effet, la chambre de recours estime être en mesure de trancher elle-même cette question, le texte de la convention ne laissant subsister aucune équivoque en la matière. Au demeurant, la doctrine et les jurisprudences nationales ne fournissent, à la connaissance de la chambre, aucune interprétation permettant de remettre en cause son propre point de vue."*

A propos de cette décision, deux observations peuvent être faites :

. la saisine de la Grande Chambre de recours est "filtrée" par la chambre de recours qui la saisira, uniquement "lorsqu'une décision est nécessaire... afin d'assurer une

application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose"; la chambre de recours a, ici, estimé que l'intervention de la Grande Chambre de recours n'était pas "nécessaire" au traitement de la "question de droit d'importance fondamentale" posée par la requérante.

- La chambre recourt à l'observation de la doctrine et des jurisprudences nationales pour assurer l'interprétation de la règle européenne et c'est dans la mesure où il y a parfaite concordance entre la doctrine et les jurisprudences nationales d'une part, et son opinion sur la règle européenne qu'elle estime que la solution ne prête point à controverse et écarte la saisine de la Grande Chambre de recours.

3ème Problème : remboursement de la  
taxe de désignation

La chambre de recours estime réunies en l'espèce les trois conditions exigées pour le remboursement de la taxe de recours par la règle 67 :

- . la requérante a triomphé dans son recours;
- . il y avait vice substantiel de procédure :

*"Le fait que la Section de dépôt n'a pas tenu compte de ce principe fondamental qu'est l'effet suspensif du recours conformément à l'article 106 (1), deuxième phrase de la CBE constitue un tel vice. Si c'est uniquement pour des raisons de droit qu'elle a cru ne pas devoir empêcher la publication et non par suite de circonstances matérielles non évoquées, elle aurait dû retarder cette publication jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours."*

- . le remboursement est équitable :

*"On ne saurait purement et simplement exclure qu'il ait été encore possible d'empêcher la publication. La requérante aurait alors, par le biais de son recours, obtenu en fin de compte l'arrêt de la publication. Il convient, par ailleurs, de reconnaître les efforts méritoires déployés par la requérante afin de voir élucider ces questions de droit, alors que sa demande était déjà publiée."*

Décision de la chambre de  
recours juridique du  
9 décembre 1981  
J 05/81\*

Articles 93 112 (1) a) 128, règles 48  
et 67 de la CBE;

Article 21 du PCT

"Publication de la demande de  
brevet européen": "Fin des prépara-  
tifs techniques" — "Obstacle à la  
publication" — "Grande Chambre de  
recours": "Question de droit  
d'importance fondamentale" —  
"Remboursement de la taxe de  
recours"

Sommaire

1. La règle 48 de la CBE ne prévoit  
aucun obstacle juridique au fait que  
l'OEB s'abstienne de publier une  
demande de brevet européen alors que  
les préparatifs techniques entrepris en  
vue de la publication de celle-ci sont  
réputés achevés.

2. Pour trancher une question de droit  
d'importance fondamentale, il n'y a pas  
lieu de saisir la Grande Chambre de  
recours lorsque la Chambre de recours  
devant laquelle l'affaire est pendante  
s'estime en mesure de déduire de la  
Convention une réponse dépourvue  
d'ambiguïté.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 6 décembre 1980, la requérante a  
déposé une demande de brevet euro-  
péen\*\* pour laquelle elle a revendiqué la  
priorité d'une demande allemande rela-  
tive à un modèle d'utilité qui avait été  
déposée le 6 décembre 1979. Le rap-  
port de recherche européenne a été  
transmis à la requérante le 26 mars  
1981, suivi le 22 avril 1981 de la noti-  
fication annonçant la fin des préparatifs  
techniques entrepris en vue de la publi-  
cation de la demande de brevet euro-  
péen et cette publication pour le 17  
juin 1981. Par lettre en date du 21 mai  
1981 précisant le contenu d'une corres-  
pondance antérieure, la requérante a  
signifié qu'elle retirait inconditionnel-  
lement sa demande et demandé que l'OEB  
s'abstienne de la publier. Parallèlement,  
elle a requis, en vertu de la règle 69 (2)  
de la CBE, une décision interdisant la  
publication visée à l'article 93 de la CBE.

II. Le 5 juin 1981, la Section de dépôt de  
l'OEB a rendu une décision en vertu de la  
règle 69 (2) de la CBE, par laquelle elle a  
constaté que les préparatifs techniques  
entrepris en vue de la publication de la  
demande de brevet européen étaient  
réputés achevés conformément à  
l'article 93 (1) et à la règle 48 (1) de la  
CBE, en liaison avec la communication  
du Président de l'OEB en date du 18  
juillet 1978 (J.O. n° 5/1978, p. 312), et  
que la demande serait publiée le 17 juin

1981. La Section de dépôt a fondé sa  
décision sur le motif qu'elle voyait dans  
la règle 48 (2) un obstacle juridique à la  
non-publication de la demande de  
brevet.

III. Dans le recours formé par écrit le 24  
juin 1981, auquel étaient joints un  
chèque en règlement de la taxe corres-  
pondante et un mémoire exposant les  
motifs du recours, la requérante a  
demandé qu'il soit constaté que la publi-  
cation décidée en vertu de l'article 93 (1)  
de la CBE a été effectuée à tort. Elle a  
demandé en outre le renvoi de l'affaire  
devant la Grande Chambre de recours et  
le remboursement de la taxe de recours.  
Dans son mémoire exposant les motifs  
du recours, la requérante fait valoir que  
le demandeur est en droit de retirer sa  
demande de brevet pendant toute la  
période de 18 mois prévue à l'article 93  
(1) de la CBE et, par conséquent, d'en  
empêcher la publication. Le droit de  
disposer librement de la demande  
jusqu'au dernier jour de ces 18 mois  
aurait divers fondements juridiques, et  
notamment l'interdiction de divulguer  
sans contrepartie l'enseignement tech-  
nique exposé dans la demande ayant fait  
l'objet d'un retrait. L'obligation qu'aurait  
l'OEB d'empêcher la publication d'une  
demande ayant fait l'objet d'un retrait  
découlerait de l'article 4 C.4) de la Con-  
vention de Paris. On ne saurait par  
ailleurs, selon la requérante, suivre la  
Section de dépôt dans son interpréta-  
tion de la règle 48 de la CBE: en effet,  
suivant cette interprétation, la période  
au cours de laquelle le demandeur a la  
faculté d'empêcher la publication de sa  
demande pourrait être raccourcie ad  
nutum par le Président de l'OEB et  
s'achever éventuellement le jour même  
du dépôt.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions  
énoncées aux articles 106, 107 et 108  
et à la règle 64 de la CBE: il est donc  
recevable. Bien que la demande ait été  
publiée entre temps le recours subsiste  
au sens de l'article 107, 1ère phrase, de  
la CBE (cf. en particulier le texte  
français).

2. Dans la décision attaquée, la Section  
de dépôt déduit de la règle 48 de la CBE  
que l'OEB est tenu de publier une  
demande qui a été retirée après le jour  
où les préparatifs techniques entrepris  
en vue de sa publication ont été réputés  
achevés. Or, cette règle prévoit seule-  
ment que la demande n'est pas publiée  
lorsqu'elle est devenue caduque avant la  
date à laquelle les préparatifs tech-  
niques sont réputés achevés; elle donne  
donc l'assurance au demandeur que le  
retrait de sa demande avant cette date  
de référence fait également obstacle à la  
publication. On ne saurait cependant en  
déduire a contrario que les demandes  
retirées après la date de référence  
doivent être nécessairement publiées.  
Un raisonnement de ce genre ne se  
justifierait que si la règle 48 (2) de la  
CBE laissait entendre que la  
conséquence juridique, c'est-à-dire la

non-publication, ne peut se produire que  
lorsque la demande est devenue  
caduque avant la fin des préparatifs  
techniques (voir, à ce propos, par  
exemple, Larenz, "Methodenlehre der  
Rechtswissenschaft", 1979, 376). Or, ni  
l'article 93 en liaison avec la règle 48 (2)  
de la CBE, ni l'article 21.1) et 5) du PCT  
sur lequel a été calquée cette dispo-  
sition, ne permettent d'aboutir à une  
telle conclusion. La règle 48.6 du PCT  
prévoit expressément que les demandes  
réputées retirées ne seront pas publiées,  
dans la mesure où il est encore  
possible d'empêcher leur publication.

3. L'obligation qu'aurait l'OEB de publier  
les demandes de brevet devenues  
caduques après la fin des préparatifs  
techniques est infirmée également par  
des considérations d'ordre général. En  
effet, le contenu d'une demande de  
brevet européen publiée est compris  
dans l'état de la technique aux termes de  
l'article 54 (3) de la CBE et ce, avec effet  
rétroactif à compter de la date du dépôt  
ou de la priorité, par rapport au contenu  
des demandes qui ont été déposées  
après la date du dépôt ou de la priorité  
revendiquée, mais avant la publication  
de ladite demande. Cela devrait, toute-  
fois, s'appliquer uniquement au cas où  
ces "demandes antérieures" sont encore  
existantes au moment de la publication.  
A cela s'ajoute que la demande de  
brevet européen publiée peut, con-  
formément à l'article 139 (1) de la CBE,  
avoir les mêmes effets du point de vue  
des droits antérieurs au niveau national;  
il est donc de l'intérêt général de limiter  
autant que possible le nombre des droits  
antérieurs non authentiques. Il convient  
en outre d'éviter autant que faire se peut  
les difficultés pouvant en résulter pour le  
Registre européen des brevets (article  
127 de la CBE) et pour l'inspection  
publique (article 128 de la CBE).

4. Il n'est, toutefois, pas possible  
d'accorder à la requérante que le  
demandeur a le droit d'empêcher la  
publication de sa demande jusqu'au  
dernier jour du délai de 18 mois prévu à  
l'article 93 de la CBE. L'article 93 de la  
CBE, tout comme l'article 21 du PCT en  
ce qui concerne les demandes inter-  
nationales, énonce le principe de la  
publication de toutes les demandes dès  
que possible après l'expiration du délai  
de 18 mois. La Convention reconnaît  
donc au public le droit d'obtenir ces  
informations, une fois cette période  
écoulée, sur la totalité des demandes de  
brevet en instance. L'organisation des  
préparatifs d'impression et d'expédition  
de toutes les demandes à publier ne  
permet pas, sans que soient  
occasionnées des dépenses hors de pro-  
portion, d'exclure de la publication des  
demandes devenues caduques au  
dernier moment. Le demandeur doit  
s'accommoder, le cas échéant, de ce fait,  
d'autant qu'il est assuré de ne voir  
jamais publier une demande retirée  
avant la fin des préparatifs techniques.

\* La Convention sur le brevet européen ne

\* Traduction

\*\* demande de brevet n° 80107588.6

contient aucune disposition pouvant s'interpréter comme laissant le demandeur entièrement libre de décider de la publication de sa demande jusqu'à l'expiration du délai de 18 mois. La confidentialité absolue revendiquée par la requérante jusqu'à cette date, avec exclusion d'une publication ultérieure, n'a aucun fondement dans la Convention. L'article 128 de la CBE (inspection publique) visant le caractère confidentiel de la demande fixe comme dernier délai pour le traitement confidentiel la publication de la demande et non pas l'expiration du délai de 18 mois.

5. Cette prétention de la requérante ne s'appuie pas davantage sur les considérations générales par elle exposées. En ce qui concerne la divulgation sans contrepartie d'un enseignement technique, l'article 67 de la CBE associe, il est vrai, une protection provisoire à la publication visée à l'article 93 de la CBE, mais seulement dans certaines conditions. Toutefois, conformément à l'article 67 (4) de la CBE, cette protection provisoire est elle-même supprimée rétroactivement dans la cas où l'on n'aboutit pas à la délivrance du brevet européen. Or, toutes les procédures de délivrance de brevets prévoyant la publication de la demande antérieurement à la délivrance du brevet recèlent un danger: celui de s'achever par cette publication et non par la délivrance du brevet. Le demandeur qui s'engage dans un procédure de ce type doit donc en accepter par avance le risque.

6. L'argumentation développée par la requérante et qui se fonde sur l'article 4 C.4) de la Convention de Paris n'est pas pertinente non plus. Dans sa décision J 15/80 (J.O. n° 7/1981, p. 213, 216), la Chambre de recours judiciaire a établi que l'OEB n'est pas directement lié par l'article 4 de la Convention de Paris. En outre, la disposition évoquée ne s'applique qu'aux "deuxièmes instances". En effet, elle impose à celles-ci l'obligation de reconnaître une priorité lorsqu'une demande antérieure, non publiée, a été retirée auprès d'un "première instance" et qu'une nouvelle demande ayant le même contenu a été déposée. La Convention d'union ne fait pas obligation aux "premières instances" de permettre qu'un tel état de fait se prolonge 18 mois durant.

7. Enfin, la Chambre ne saurait suivre la requérante dans son affirmation qu'il y a "divergence", au sens de l'article 164 (2) de la CBE, entre la règle 48 (1) du règlement d'exécution et le texte de la Convention. L'éventualité théorique d'un abus de pouvoir par le Président de l'OEB ne suffit pas à invalider la disposition d'exécution qui lui confère ce pouvoir.

8. Il résulte de ce qui précède que la détermination d'une date à laquelle les préparatifs techniques sont réputés achevés conformément à la règle 48 (1) de la CBE permet au demandeur de

disposer d'un délai minimum au cours duquel il peut, en retirant la demande, faire obstacle à sa publication. Cette faculté ne lui est plus accordée lorsque la retrait de la demande intervient après la date de référence. Au plan juridique, l'OEB a le droit d'empêcher la publication, mais l'usage de ce droit est laissé à son appréciation. Or, apprécier ne signifie pas décider arbitrairement d'intervenir, mais subordonner cette intervention à l'état d'avancement du processus de publication et au fait que les coûts impliqués restent encore dans les limites du raisonnable

9. La Section de dépôt a motivé son refus d'empêcher la publication par le seul argument qu'elle serait juridiquement tenue de procéder à cette publication. Une telle obligation ne découlant pas du texte de la règle 48 de la CBE et la Section de dépôt ne s'étant pas prononcée sur la question de savoir si l'arrêt de la publication était encore possible en l'espèce, la décision attaquée doit être annulée.

10. Pour qu'il y ait remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 de la CBE, il faut qu'il y ait vice substantiel de procédure. Or, le fait que la Section de dépôt n'a pas tenu compte de ce principe fondamental qu'est l'effet suspensif du recours conformément à l'article 106 (1), deuxième phrase de la CBE constitue un tel vice. Si c'est uniquement pour des raisons de droit qu'elle a cru ne pas devoir empêcher la publication et non par suite de circonstances matérielles non évoquées, elle aurait dû retarder cette publication jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours. Le remboursement est également équitable. On ne saurait purement et simplement exclure qu'il ait été encore possible d'empêcher la publication. La requérante aurait alors, par le biais de son recours, obtenu en fin de compte l'arrêt de la publication. Il convient par ailleurs de reconnaître les efforts méritoires déployés par la requérante afin de voir élucider ces questions de droit, alors que sa demande était déjà publiée. Les conditions motivant le remboursement de la taxe de recours sont donc réunies.

11. La requérante a demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie et statue sur la question de savoir si le déposant a le droit, jusqu'à la fin des 18 mois, de disposer librement de sa demande également en ce qui concerne la publication de celle-ci. Cette question peut être considérée comme une question de droit d'importance fondamentale. En conséquence et conformément à l'article 112 (1) a) de la CBE, il y a lieu d'examiner si la Grande Chambre de recours doit être également saisie d'office. Un renvoi devant la Grande Chambre de recours ne s'agit toutefois pas de se justifier. En effet, la Chambre de recours estime être en mesure de trancher elle-même cette

question, le texte de la Convention ne laissant subsister aucune équivoque en la matière. Au demeurant, la doctrine et les jurisprudences nationales ne fournissent, à la connaissance de la Chambre, aucune interprétation permettant de remettre en cause son propre point de vue.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

1. La décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets du 5 juin 1981 est annulée.
2. La demande de renvoi devant la Grande Chambre de recours est rejetée.
3. La taxe de recours sera remboursée au requérant.