

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE
18 OCTOBRE 1982

Aff. J.13/82
JO OEB 1983.12

DOSSIERS BREVETS 1983.I.J.1

GUIDE DE LECTURE

— RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE : . OBJET : ANNEXE DE LA DESCRIPTION**
. CONDITIONS *

I - LES FAITS

- 12 janvier 1981 : Demande de brevet américain dont la prescription signale une annexe qui est déposée.
- 12 janvier 1982 : Demande européenne, sous priorité de la précédente, dont la description signale une annexe qui n'est pas déposée.
- 29 janvier 1982 : Dépôt de l'annexe auprès de l'OEB.
- 5 février 1982 : Réception par l'OEB d'une copie conforme de la demande originale américaine...sans annexe.
- 17 février 1982 : La section de dépôt rejette l'annexe en application de la règle 86 § 1 (*).
- 24 mars 1982 : Le demandeur forme un recours en rectification d'erreur matérielle.
- 6 avril 1982 : La section de dépôt rejette la requête sur la base de la règle 88 2ème phrase (**) au double motif que :
 - . l'objet de la rectification ne s'imposait pas à l'évidence.
 - . l'annexe ne figurait pas dans les documents prioritaires.
- 2 juin 1982 : Le demandeur forme un recours et paie la taxe de recours.
- 29 juillet 1982 : Dépôt du mémoire.
- 18 octobre 1982 : La Chambre de recours juridique rejette le recours.

(*) Règle 86 § 1 : " A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le demandeur ne peut modifier la description...avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne".

(**) Règle 88 : " Les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toute pièce soumise à l'OEB peuvent être rectifiées sur requête. Toutefois, si la requête en rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparait immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur ".

II - LE DROIT

Saisie de l'application de la règle 88 , la Chambre de recours juridique devait se prononcer sur la NATURE et les CONDITIONS de l'erreur rectifiable.

.-. Sur la NATURE de l'erreur rectifiable : la Chambre de recours juridique rappelle sa décision de principe du 18 juillet 1980 (J. 08/80 JO OEB 1980.293, Dossiers Brevets 1982.III.J.7.) :

" La Chambre de recours juridique a dit dans sa décision du 18 Juillet 1980 que les erreurs au sens de la règle 88 de la CBE peuvent consister en des omissions ".

" La Chambre de recours juridique devait décider si l'omission d'une annexe signalée par la description constituait une erreur dans la description ; elle répond par l'affirmative."

.-. Sur les CONDITIONS de l'erreur rectifiable :

" Une annexe " telle que celle faisant l'objet du présent recours doit être considérée comme partie intégrante de la description au sens de l'article 78 (1) (b) de la CBE ".

Il convenait, alors, de faire application à cette annexe de la règle 88 in fine.

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur au recours (GENERAL DATACOMM)

prétend que l'omission était manifeste et que l'objet de la rectification s'imposait à l'évidence.

b) La section de dépôt

prétend que , si l'omission était manifeste, l'objet de la rectification ne s'imposait pas à l'évidence.

2°) Enoncé du problème

Le texte d'une annexe signalée mais non produite dans la description et ne figurant pas dans les documents prioritaires remis apparaît-il comme le seul texte susceptible de compléter la description ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

" La rectification doit notamment s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparait immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

Il n'est pas satisfait à cette condition dans le cas d'espèce. Bien qu'à la page 27, lignes 16 à 23 de la description, il soit fait référence à un "programme ...présenté sous forme d'annexe à la présente demande ", il n'apparait pas immédiatement que le document omis était indiscutablement l'"annexe " déposée le 29 janvier 1982. L'"annexe " faisant partie des documents de priorité n'avait pas été mise à la disposition de l'OEB. Il importe peu, dès lors, que cette annexe figurât au dossier archivé à l'Office des brevets des Etats Unis et que le mandataire de la requérante en détint une copie ".

2°) Commentaire de la solution

- Il faut retenir que les annexes produites dans un dossier de dépôt de demande de brevet sont, en principe, tenues pour part intégrante de la description et traitées comme telle, du point de vue, notamment, de la procédure de rectification des erreurs matérielles.

- Le fait que l'annexe faisant partie des documents de priorité n'ait pas été mise à la disposition de l'OEB " a, sans doute, été d'un poids décisif dans l'opinion de la section de dépôt et de la Chambre de recours sur la " non évidence de la rectification".

Sommaire

I. La règle 88, deuxième phrase de la CBE dispose qu'une rectification portant sur la description déposée au titre d'une demande de brevet européen doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. Cette condition n'est pas remplie dans le cas où l'erreur à rectifier consiste en une omission et où la partie omise fait également défaut, à la date de la réception de la requête en rectification, dans les documents de priorité déposés auprès de l'OEB.

II. Il importe peu, dès lors, que la partie omise figurât au dossier archivé à l'Office national de la propriété industrielle qui avait reçu le dépôt antérieur et que le mandataire de la demanderesse en détint une copie.

Exposé des faits et conclusions

I. Le mandataire de la requérante a déposé le 12 janvier 1982 la demande de brevet européen n° 82300154.0, pour laquelle est revendiquée la priorité d'une demande de brevet national déposée aux Etats-Unis le 12 janvier 1981.

II. Le mandataire de la requérante a fait parvenir à la Section de dépôt, le 29 janvier 1982, trois copies d'une "annexe" composée de quatorze feuilles imprimées par ordinateur, qui avait été omise dans la description telle que déposée.

III. Une copie certifiée conforme de la demande de brevet américaine n° 224339 du 1^{er} décembre 1981 a été déposée le 5 février 1982. Cette copie ne comportait aucune "annexe".

IV. Par une correspondance en date du 17 février 1982, la Section de dépôt a informé la requérante que l'"annexe" ne pouvait être acceptée en tant que modification, du fait qu'elle avait été déposée avant la réception du rapport de recherche (règle 86(1) de la CBE).

V. La requérante a répliqué le 24 mars 1982 en alléguant que l'"annexe" avait été omise par inadvertance dans la description et que son dépôt tardif ne constituait pas une modification au sens de l'article 123(2) et de la règle 86(1) de la CBE. Elle a en outre attiré l'attention de l'Office sur le fait que l'"annexe" qu'elle lui avait fait parvenir le 29 janvier 1982 était identique à celle qui figurait dans les documents de priorité.

La requérante a présenté une requête en rectification en vertu de la règle 88 de la CBE.

VI. La Section de dépôt a rendu le 6 avril 1982 la décision entreprise, par laquelle elle a rejeté la requête en rectification au motif que s'il était manifeste, à la date du dépôt de la demande, que l'"annexe" mentionnée à la page 27 de la description avait été omise, l'objet de la rectification ne s'imposait pas à l'évidence. En outre, contrairement aux allégations de

la requérante, cette "annexe" ne figurait pas dans la copie certifiée conforme des documents de priorité américains reçue le 5 février 1982.

VII. Le mandataire de la requérante a formé un recours le 2 juin 1982 contre la décision de la Section de dépôt. La taxe de recours a dûment été acquittée. L'exposé des motifs déposé le 29 juillet 1982 conclut que la règle 88 de la CBE est applicable car il résulterait à l'évidence, des documents fournis que l'"annexe" avait été omise. En outre, le fait que l'"annexe" se trouvait en possession du cabinet du mandataire au moment du dépôt de la demande de brevet européen serait prouvé par la déclaration qu'a faite sous la foi du serment l'employé que le mandataire avait chargé de ce dépôt. Bien que l'"annexe" n'ait pas été versée au dossier de la demande de brevet européen lors du dépôt de celle-ci auprès de l'OEB, le fait que cette "annexe" figure effectivement au dossier archivé à l'Office des brevets des Etats-Unis suffirait, selon la requérante, pour que les conditions énoncées à la règle 88 de la CBE soient considérées comme remplies. La requérante demande que soit annulée la décision de la Section de dépôt et la taxe de recours remboursée.

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.

2. La Chambre de recours juridique a dit, dans sa décision du 18 juillet 1980 relative à l'affaire n° J 08/80 (cf. Journal officiel de l'OEB, n° 9/1980, p. 293), que les erreurs au sens de la règle 88 de la CBE peuvent consister en des omissions.

3. Une "annexe" telle que celle faisant l'objet du présent recours doit être considérée comme partie intégrante de la description au sens de l'article 78(1)b) de la CBE.

4. La rectification de la description est traitée à la règle 88, deuxième phrase de la CBE, qui mentionne expressément cette possibilité et prescrit les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. La rectification doit notamment s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur.

5. Il n'est pas satisfait à cette condition dans le cas d'espèce. Bien qu'à la page 27, lignes 16 à 23 de la description, il soit fait référence à un "programme... présenté sous forme d'annexe à la présente demande", il n'apparaît pas immédiatement que le document omis était indiscutablement l'"annexe" déposée le 29 janvier 1982. L'"annexe" faisant partie des documents de priorité n'avait pas été mise à la disposition de l'OEB. Il importe peu, dès lors, que cette annexe figurât au

dossier archivé à l'Office des brevets des Etats-Unis et que le mandataire de la requérante en détint une copie.

6. Les conditions justifiant l'application de la règle 88 de la CBE n'étant pas remplies, il y a lieu de confirmer la décision de la Section de dépôt.

7. Le rejet du recours entraîne ipso facto le non-remboursement de la taxe correspondante.

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours dirigé contre la décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 6 avril 1982 est rejeté, ainsi que la demande en remboursement de la taxe de recours.