

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE
28 JANVIER 1983
J 23/82
JO OEB 1983.127

DOSSIERS BREVETS 1983.III.J4

GUIDE DE LECTURE

- ETAT DESIGNE - PAIEMENT DES TAXES *

I - LES FAITS

- 3 Juin 1981 : La société CLOUTH-GUMMIWERKE dépose une demande nationale de brevet
- 28 Avril 1982 : GUMMIWERKE dépose une demande de brevet européen sous priorité désignant dix états; elle règle les taxes de dépôt et de recherche.
- 2 Juin 1981 : GUMMIWERKE ordonne à sa Banque le règlement des taxes de désignation de huit états.
- 3 Juin 1982 : Expiration du délai de règlement des taxes de désignation de l'article 79 § 1(*)
- 4 Juin 1982 : Prise d'effet du délai de régularisation de la règle 85 Bis (**)
l'OEB reçoit le règlement ordonné le 2 Juin 1981.
- 3 Août 1982 : Expiration du délai de régularisation de la règle 85 Bis
- 30 août 1982 : La section de dépôt répute la demande retirée
- 5 Octobre 1982 : GUMMIWERKE forme un recours
- 28 Janvier 1983 : La Chambre de Recours juridique. annule la décision de la section de dépôt
. ordonne le remboursement de la taxe de recours.

* Convention de MUNICH ,art.79 §2:

"...la taxe de désignation est acquittée dans un délai de douze mois... si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité..."

** Règlement d'application Règle 85 Bis:

"si... une taxe de désignation n'est pas acquittée dans les délais fixés... à l'article 79 § 2... elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai, moyennant versement d'une surtaxe dans ce délai supplémentaire."

II - LE DROIT

A-LE PROBLEME

1°)Prétentions des parties

a)Le demandeur au recours(GUMMI ERKE)

prétend qu'en l'absence d'autres indications, la somme tardivement versée en règlement des taxes de désignation doit être affectée à la désignation (taxe plus surtaxe)des premiers états désignés.

b)La section de dépôt

prétend qu'en l'absence d'autres indications, la somme tardivement versée en règlement des taxes de désignation nedoit pas être affectée à la désignation (taxe plus surtaxe)des premiers états désignés .

2°)Enoncé du problème

En l'absence d'indications particulières du demandeur les sommes versées en règlement des taxes de désignation doivent-elles être affectées à la désignation des premiers états indiqués sur la requête?

B-LA SOLUTION

1°)Enoncé de la solution

"-La décision de la section de dépôt de l'OEB est annulée -en cas de paiement insuffisant des taxes de désignation, on ne saurait décider de limiter d'office les désignations dans l'ordre indiqué que si le demandeur lui-même persiste à ne pas faire connaître son choix après y avoir été invité par l'Office conformément à l'article 72 §2 du règlement relatif aux taxes... c'est seulement lorsque la personne qui a effectué le paiement ne donne pas suite à cette invitation en temps utile qu'il y a lieu d'appliquer la disposition de l'article 9.2 du règlement relatif aux taxes".

2°)Commentaire de la solution

La Chambre de recours juridique retient la solution la plus favorable au demandeur:

-l'absence d'affectation expressedes sommes versées ne prive pas ce règlement d'efficacité et à défaut de valoir comme règlement de huit taxes de désignation, vaudra règlement de cinq taxes de désignation plus cinq surtaxes de retard.

. La Chambre estime , d'autre part, que les sommes réglées de manière insuffisante à la désignation des premiers états indiqués sur la requête mais que, sur interpellation de l'Office , le demandeur peut indiquer quelles sont les désignations supportées par ces réglements.

La Chambre de recours juridique va jusqu'à admettre que dans l'espèce la section de dépôt à laquelle le dossier est renvoyé devra reprendre la procédure par pareille interpellation du demandeur.

SOMMAIRE

I-Si en vue de prendre une décision en application de la règle 69(2) de la CBE, il convient de s'assurer qu'un paiement a été effectué dans les délais, il ne suffit pas de vérifier la date de paiement enregistré sur ordinateur. Il faut encore verser au dossier la photocopie des pièces ayant servi de base à la saisie des données et les examiner.

II-Si les taxes de désignation ne sont acquittées que lorsque le délai supplémentaire visé à la règle 85 bis de la CBE a déjà commencé à courir, on peut alors considérer que la volonté du demandeur est de payer le montant total dû en application de ladite règle y compris la surtaxe.

III-Si le montant versé pour les taxes de désignation dans les délais prescrits à l'article 79(2) deuxième phrase ou à la règle 85 Bis de la CBE ne suffit pas, compte tenu des montants respectivement exigibles au cours de ces délais, à couvrir tous les Etats¹ désignés lors du paiement, il convient alors d'inviter l'auteur du paiement, conformément à l'article 7(2) première phrase du règlement relatif aux taxes, à préciser les Etats dont il souhaite maintenir la désignation. L'article 9(2) est applicable au lieu et place de l'article 7(2) deuxième phrase du règlement relatif aux taxes si l'auteur du paiement ne donne pas suite à cette invitation en temps utile.

EXPOSE DES FAITS ET CONCLUSIONS

I-La requérante a déposé le 28 Avril 1982 une demande de brevet européen** revendiquant une priorité du 3 juin 1981 et désignant dix Etats contractants. Elle a dûment acquitté à la même date les taxes de dépôt et de recherche. Un formulaire établi par la requérante à titre d'"instruction à la banque" et portant la date du 2 Juin 1982 a été par la suite envoyé à l'OEB, ainsi qu'il ressort d'une correspondance de la requérante en date du 2 Septembre 1982 et des pièces qui y étaient jointes. Cet envoi comportait en annexe un chèque d'un montant de 2 080 DM ainsi qu'un autre formulaire de "passation en compte" également établi par la requérante, dans lequel il était indiqué que ce montant représentait le paiement des taxes de désignation de huit Etats contractants, expressément mentionnés dans ledit formulaire, sur les dix Etats initialement désignés. Or, un document imprimé par l'ordinateur de l'OEB indique le 4 Juin 1982 comme date de paiement des huit taxes de désignation d'un montant de 260 DM chacune.

Par notification du 16 Juin 1982 la requérante a été avertie qu'en application de la règle 85 Bis de la CBE elle avait encore la possibilité d'acquitter valablement les taxes de désignation dans un délai supplémentaire de deux mois à compter du 4 Juin 1982, moyennant versement d'une surtaxe de 50% sans que le montant total puisse toutefois dépasser 1 035 DM à défaut de quoi la demande serait réputée ^{retirée} retirée. Une nouvelle notification annonçant que cet effet juridique s'était produit a été émise le 30 Août 1982. Là-dessus, la requérante a demandé à la Section de dépôt dans sa correspondance du 2 Septembre 1982, reçue le 4 Septembre 1982 qui contenait des explications détaillées et était accompagnée des pièces déjà mentionnées, de bien vouloir "reconstituer la question".

II-La Section de dépôt de l'OEB a rendu le 24 Septembre 1982 une décision dont le dispositif initial comportait la mention: "la requête en remboursement est rejetée". Ce dispositif a été rectifié par la suite en application de la règle 89 de la CBE après l'introduction du recours. Il s'énonce comme suit: "La requête du 30 Août 1982 tendant à voir annuler la constatation effectuée conformément à la règle 69(1) de la CBE est rejetée". C'est seulement dans le dispositif ainsi rectifié que la décision du 24 Septembre 1982 fait expressément référence à la règle 89.

III-Le 5 Octobre 1982, la requérante a formé un recours contre la décision de la Section de dépôt de l'OEB en date du 24 Septembre 1982 et déposé un mémoire en exposant les motifs. La taxe de recours a dûment été acquittée le 4 Novembre 1982. La requérante allègue que le montant de 2080 DM, par elle affecté au paiement des taxes de désignation pour huit

Etats contractants qui a été versé tardivement certes, mais dans le délai supplémentaire prévu à la règle 85 Bis de la CBE, doit être considéré, conformément à l'article 9(2) du règlement relatif aux taxes, comme une somme de taxes de désignation acquittées moyennant surtaxe. En vertu de ce raisonnement, chaque taxe s'élèverait à DM 390 (DM 260 + 50%) pour une désignation valable conformément à la règle 85 Bis de la CBE. Il s'ensuivrait que les cinq premiers Etats cités dans l'ordre de la demande seraient valablement désignés du fait d'un paiement effectué conformément à l'article 85 Bis de la CBE ensemble avec l'article 9(2) du règlement relatif aux taxes. En conséquence, la requérante demande:

1-La poursuite de l'Instruction de la demande pour les cinq premiers Etats contractants désignés.

2-Le remboursement de la taxe de recours

MOTIFS DE LA DECISION

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 lettre de la requérante en date du 2 Septembre 1982 dans laquelle celle-ci demandait à la Section de dépôt de bien vouloir "reconsidérer la question", a été traitée à juste titre par la Section de dépôt comme une requête présentée en vertu de la règle 69(2) de la CBE, même si cette correspondance n'est pas expressément désignée comme telle dans la décision. Une décision prise en application de la règle 69(2) de la CBE doit trancher essentiellement la question de savoir si la perte du droit en cause est effectivement intervenue c'est à dire dans le cas d'espèce, si le montant de 2080 DM a été acquitté dans les délais le 3 Juin 1982, ou bien seulement le 4 Juin comme l'indique le document imprimé par l'ordinateur. Pour vérifier si le délai a été observé ou non un tel document ne suffit pas. Il est nécessaire de verser au dossier, tout au moins sous forme de photocopie, les pièces ayant servi de base à la saisie des données sur l'ordinateur et de les examiner. Or, la Section de dépôt a omis de le faire. Pour constater qu'un chèque de virement de 2080 DM n'est parvenu à l'OEB que le 4 Juin 1982, la Section de dépôt ne s'est manifestement fondée que sur le document imprimé par l'ordinateur. Elle a négligé de vérifier la date de réception effective du formulaire de la société requérante "instruction à la banque" portant la date du 2 Juin 1982 qui accompagnait ledit chèque, ce qu'elle aurait dû faire en consultant l'original ou une photocopie dudit formulaire. Etant donné qu'il s'agissait de vérifier l'observation d'un délai cette négligence constitue un vice substantiel de procédure qui doit entraîner l'annulation de la décision entreprise.

3-Il n'y a pas lieu d'examiner ici d'autres défauts de cette décision. Cela vaut également pour la question de savoir si une décision peut être rectifiée en application de la règle 89, en raison d'une "erreur manifeste" dès lors que le propos de la décision n'apparaît clairement qu'à la suite de cette rectification et si, en outre, une telle rectification peut encore intervenir après l'introduction du recours.

4-Il se peut que la vérification de la date à laquelle le paiement du montant de 2080 DM est réputé effectué, vérification à laquelle la Section de dépôt n'a pas encore procédé, montre que le paiement a effectivement eu lieu le 4 Juin 1982, c'est à dire non pas dans le délai normal expirant le 3 Juin 1982 conformément à l'article 79(2), deuxième phrase de la CBE, mais dans le délai supplémentaire visé à la règle 85 bis de la CBE. Pour cette éventualité il convient par conséquent de préciser si les articles 7(2) et 9(2) du règlement relatif aux taxes s'appliquent aux montants des taxes de désignation reçus dans le délai supplémentaire visé à la règle 85 Bis et dans l'affirmative le rapport existant entre ces deux dispositions.

5-A supposer que le montant de 2080 DM ait été reçu après que le délai supplémentaire ait commencé à courir ce montant ne suffisait plus pour répondre à l'objet spécifié du paiement (... pour huit Etats contractants déterminés...) Dans ce cas, faisaient également défaut des indications appropriées de la part du demandeur pour tenir compte de la situation juridique nouvelle précisant expressément que les taxes de désignation devaient s'entendre comme acquittées moyennant versement d'une surtaxe et pour quels Etats con-

contractants les taxes de désignation augmentées de la surtaxe étaient acquittées. Or, le délai supplémentaire s'est écoulé sans que des paiements supplémentaires aient été effectués ou que des indications appropriées aient été fournies sur l'affectation du montant versé. Des indications de cette nature n'ont été fournies que par la suite, dans le mémoire exposant les motifs du recours.

6-S'il est vrai que la règle 85 Bis de la CBE exige, dans le délai supplémentaire qu'elle prescrit, le paiement des taxes augmentées d'une surtaxe c'est à dire le paiement d'une somme suffisamment élevée pour éviter la perte du droit, il n'en reste pas moins que nul n'est tenu, pour l'observation d'un délai de paiement d'indiquer également dans ledit délai l'objet du paiement,

Cela ressort de l'article 7(2) du règlement relatif aux taxes, disposition qui s'applique également aux montants qui sont acquittés dans le délai supplémentaire visé à la règle 85 Bis de la CBE pour la désignation d'Etats contractants. Dans le cas d'espèce, le montant total était destiné, comme l'a déclaré la requérante à couvrir les taxes de désignation pour huit des dix états contractants initialement désignés. Elle a donc manifesté sa volonté de voir utiliser la somme payée aux fins des désignations. Etant donné que le montant total de 2080 DM ne suffit toutefois à couvrir le paiement des taxes de désignation et de la surtaxe y afférente que pour cinq Etats contractants, il faut encore se demander quels sont les cinq Etats contractants parmi les huit désignés en dernier lieu, à la désignation desquels ce montant doit être affecté.

7-Il semble à première vue que l'article 9(2) du règlement relatif aux taxes soit directement applicable. Il prévoit en effet que le montant des taxes de désignation est utilisé conformément aux indications données lors du paiement (première phrase) et qu'en l'absence de telles indications l'ordre dans lequel les Etats contractants sont désignés est déterminant (deuxième phrase). L'application directe de cette dernière disposition aurait cependant pour effet de lier le demandeur à un ordre de désignation qui ne correspond pas nécessairement au choix qu'il souhaite effectivement opérer.

En établissant l'ordre initial des désignations, le demandeur ne va pas jusqu'à prévoir l'éventualité d'un paiement tardif qui le contraindrait ultérieurement à limiter les désignations. L'ordre initial est souvent alphabétique, comme en l'espèce. Par ailleurs dans le cadre de la désignation dite "à toutes fins utiles" prévue dans le formulaire réglementaire de requête en délivrance visé à la règle 26(1) (OEB Form 1001, rubrique XVII: voir également le renseignement juridique de l'OEB n° 7/80 JO de l'OEB n° 11-12/1980 p.395), l'ordre d'énumération des Etats suit l'ordre chronologique dans lequel ceux-ci ont déposé leurs instruments de ratification de la Convention et d'adhésion à celle-ci.

Il ressort de ces considérations qu'en cas de paiement insuffisant des taxes de désignation on ne saurait en définitive décider de limiter d'office les désignations dans l'ordre indiqué que si le demandeur lui-même persiste à ne pas faire connaître son choix après y avoir été invité par l'Office conformément à l'article 7(2) première phrase du règlement relatif aux taxes. Cela signifie que cette disposition prévaut sur celle de l'article 9(2) deuxième phrase du même règlement. C'est seulement lorsque la personne qui a effectué le paiement ne donne pas suite à cette invitation en temps utile qu'il y a lieu d'appliquer la disposition de l'article 9(2), deuxième phrase du règlement relatif aux taxes qui concerne plus particulièrement les désignations, au lieu de l'article 7(2), deuxième phrase de ce règlement. Il convient donc sur ce point de se ranger à l'opinion de Gall (Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1981 p.227, remarque 26.)

8-Après annulation de la décision entreprise, l'affaire devra être renvoyée devant la Section de dépôt en application de l'article 111(1). Il incombera à la Section de dépôt si l'inobservation du délai se confirme, d'appliquer les dispositions mentionnées du règlement relatif aux taxes en tenant compte des observations qui précèdent. Les indications fournies par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours ne doivent pas encore être considérées comme exprimant le choix des Etats à désigner étant donné que la requérante ignorait encore la situation juridique décrite ci-dessus.

9-Les conditions énoncées à la règle 67 de la CBE étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement de la taxe de recours. Le vice de procédure affectant la décision de la première instance réside dans l'examen insuffisant des faits relatifs au paiement tardif, comme cela a été exposé plus haut au point 2. Le fait que la Section de dépôt n'a pas encore appliqué les articles mentionnés du règlement relatif aux taxes de la manière qui n'était pas évidente-indiquée par la Chambre, ne constitue assurément pas un vice de procédure. De même seul le vice de procédure incriminé est de nature à justifier le remboursement.

PAR CES MOTIFS

IL EST STATUÉ COMME SUIT:

1-La décision de la Section de dépôt de l'Office européen des brevets en date du 24 septembre 1982 est annulée. L'affaire est renvoyée devant cette instance pour la poursuite de la procédure.

2-LA taxe de recours sera remboursée