

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE

21 Mars 1983

J01/83

DOSSIERS BREVETS 1983.IV.J4

GUIDE DE LECTURE

TAXE DE DESIGNATION *

I - LES FAITS

- : La société V.D.C. Adolf Shindling dépose une demande de brevet européen n° 82104751.1 en désignant un certain nombre d'états.
- date de dépôt + 3 mois : Paiement, dans le délai supplémentaire fixé par la règle 85 bis, de la taxe de désignation pour 2 états, sans surtaxe.
- 29 décembre 1982 : La section de dépôt décide que la demande de brevet 82104751.1 est réputée retirée pour non paiement du supplément à la taxe de désignation.
- 15 janvier 1983 : Le déposant forme un recours contre la décision du 29 décembre 1982. Il demande que la taxe de désignation payée en temps voulu mais sans surtaxe pour deux états soit considérée comme payée avec surtaxe pour le premier désigné.
- 28 janvier 1983 : Décision J23/82 de la Chambre de recours juridique (inédictée) statuant sur un cas analogue.
- 14 février 1983 : Il n'est pas fait droit au recours qui, selon l'article 109 de la CBE, est déféré à la Chambre de Recours.
- : Le même jour la décision J23/82 est mise à la poste.
- 21 mars 1983 : La Chambre de recours juridique :
 - fait droit au recours,
 - donne le choix au déposant entre les deux états désignés,
 - refuse le remboursement de la taxe de recours.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions

a) Le demandeur au recours (ADOLF SHINDLING) demande que la taxe de désignation payée sans surtaxe pour deux états mais dans le délai supplémentaire fixé par la règle 85 bis soit considérée comme payée pour le premier des deux états désignés.

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"D'après la décision précédente J23/82 du 28 janvier 1983 sur l'application des articles 7 (2) et 9 (2) du règlement relatif aux taxes la décision attaquée n'est pas fondée et doit être annulée. Etant donné que cette décision ne se borne pas à faire droit à la demande de la requérante mais lui donne en plus un choix entre les deux états désignés à l'origine, il y a déjà lieu de renvoyer l'affaire devant la section de dépôt à ce stade de la procédure".

2°) Commentaire de la solution

La solution adoptée est justifiée de façon détaillée dans les motifs de la décision J23/82 publiée dans le JO OEB4/1983 page 127. Dans l'affaire précédente, les faits étaient un peu différents mais conduisaient au même problème :

- lorsque la taxe de désignation a été payée avec retard mais dans le délai supplémentaire accordé par la règle 85 bis, elle devient insuffisante pour l'ensemble des pays désignés compte tenu de la surtaxe. Quels pays doivent alors être désignés ?

L'article 9(2) du règlement relatif aux taxes semble donner une solution impérative puisqu'il s'applique précisément aux taxes de désignation et indique : "Si le demandeur n'a pas donné d'indication lors du paiement, ces taxes ne sont considérées comme acquittées que pour le nombre de désignation pour lequel le montant payé est suffisant et ce, dans l'ordre où les états contractants sont désignés dans la requête. "Cependant, la Chambre des recours a relevé une contradiction avec l'article 7 (2) qui s'applique, d'une façon générale, à tous les paiements et précise que "si l'objet du paiement n'est pas facilement identifiable, l'office invite, dans un délai qu'il détermine, la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit ".

- La Chambre des recours estime que la disposition de l'article 7 (2) prévaut sur celle de l'article 9 (2) et que "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 7 (2)...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)".

- La solution adoptée, favorable au breveté, semble justifiée. On peut cependant relever que, si le demandeur persiste à ne pas faire connaître son choix après y avoir été invité par l'office conformément à l'article 7 (2), on pourrait appliquer entièrement cet article et considérer le paiement comme nul et non avenu, en sanction du défaut de réponse.

3°) Remboursement de la taxe de recours

- La décision règle également le problème du remboursement de la taxe de recours, en refusant celui-ci. Il est tout d'abord rappelé qu'un remboursement de la taxe de recours ne peut se faire que sur la base de la règle 67 qui suppose un vice substantiel de procédure. Comme indiqué au paragraphe 9 de la décision précédente J23/82, le fait que la section de dépôt ait appliqué d'une manière jugée maintenant inexacte, les articles 7 (2) et 9 (2) du règlement relatif aux taxes ne constitue pas à lui seul un vice de procédure susceptible de justifier un remboursement de la taxe de recours. Etant donné que la présente décision a été rendue le 28 décembre 1982 soit un mois avant que la section de dépôt ne puisse avoir connaissance de la décision précédente J23/82, on ne peut relever aucun "vice substantiel de procédure" justifiant le remboursement de la taxe de recours.

- Il faut supposer, comme d'ailleurs dans l'affaire précédente, que le déposant n'avait pas demandé à la section de dépôt de considérer le paiement comme effectué avec la surtaxe pour le premier des pays désigné car on ne voit pas pourquoi la section de dépôt aurait refusé d'appliquer l'article 9 paragraphe 2.

Europäisches
Patentamt
Beschwerdekammern

European Patent
Office
Boards of Appeal

Office européen
des brevets
Chambres de recours



Aktenzeichen: J 01 / 83

ENTSCHEIDUNG
der Juristischen Beschwerdekammer
vom 21. März 1983

Beschwerdeführer: V.D.O. Adolf Schindling A.G.

Vertreter: Könekamp, Herbert, Dipl.-Ing.
Sodener Strasse 9
D - 6231 Schwalbach

Angegriffene Entscheidung: Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 29. Dezember 1982 mit der festgestellt wurde, daß die Anmeldung 82 104 751.1 als zurückgenommen gilt.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: R. Singer
Mitglied: O. Bossung
Mitglied: L. Gotti Porcinari

SACHVERHALT UND ANTRÄGE

- I. Die Beschwerde richtet sich gegen eine Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 29. Dezember 1982, mit der gem. Regel 69 (2) EPÜ festgestellt wurde, daß die Anmeldung Nr. 82 104 751.1 wegen Nichtzahlung des Zuschlags zu den Benennungsgebühren als zurückgenommen gilt. Die Beschwerde wurde mit einer Beschwerdebegründung und unter Zahlung der Beschwerdegebühr am 15. Januar 1983 eingelegt. Die Beschwerdeführerin beantragt, die noch innerhalb der Nachfrist gemäß Regel 85a EPÜ für zwei Staaten bezahlten Benennungsgebühren so anzurechnen, daß für den erstgenannten dieser Staaten die Benennungsgebühr mit Zuschlag als rechtzeitig gezahlt gilt.
- II. Der Beschwerde wurde nicht gem. Artikel 109 EPÜ abgeholfen, sondern sie wurde der Beschwerdekammer von der Eingangsstelle mit Schreiben vom 14. Februar 1983 vorgelegt.
- III. Am 28. Januar 1983 ist in einer tatbestandsmäßig vergleichbaren Sache (J 23/82; derzeit noch nicht veröffentlicht) eine Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer ergangen. In dieser Entscheidung (vgl. Leitsätze II. und III.) werden die Artikel 7(2) und 9(2) GebO so ausgelegt, daß ein noch innerhalb der Nachfrist gem. Regel 85a für Benennungsgebühren gezahlter Geldbetrag unter Berücksichtigung des Zuschlags einem Teil der benannten Staaten zugerechnet wird und der Anmelder eine Wahl unter den Staaten treffen kann. Die Entscheidung wurde am 14. Februar 1983 zur Post gegeben; sie konnte daher der Eingangsstelle erst nach Abgabe der vorliegenden Beschwerde an die Beschwerdekammer bekannt werden.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der Regel 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.
2. Nach der genannten Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer J 23/82 vom 28. Januar 1983 über die Anwendung der Artikel 7(2) und 9(2) GebO ist die mit der Beschwerde angegriffene Entscheidung unrichtig und daher aufzuheben. Da nach dieser Beschwerdeentscheidung nicht nur eine Entscheidung nach dem bisherigen Antrag der Beschwerdeführerin zu treffen ist, sondern der Beschwerdeführerin darüber hinaus die Wahl zwischen den beiden ursprünglich benannten Staaten offensteht, ist die Angelegenheit bereits in diesem Stadium des Verfahrens an die Eingangsstelle zurückzuverweisen.
3. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist an die Voraussetzungen der Regel 67 EPÜ gebunden. Dort wird auch das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels gefordert. Wie in der erwähnten Entscheidung J 23/82 unter Nr. 9 ausgeführt worden ist, stellt die frühere und nach Auffassung der Kammer unrichtige Auslegung der Artikel 7(2) und 9(2) GebO für sich allein keinen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigenden wesentlichen Verfahrensmangel dar. Diese Aussage gilt auch für den hier vorliegenden Fall.
4. Da die mit der Beschwerde angegriffene Entscheidung von der Eingangsstelle bereits am 28.12.1982 erlassen worden war, konnte die einen Monat später (am 28.01.1983) von der Beschwerdekammer getroffene Entscheidung naturgemäß noch nicht berücksichtigt werden. Die Eingangsstelle hat also keinen "wesentlichen Verfahrensfehler" begangen, der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigen würde.

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die Entscheidung der Eingangsstelle des Europäischen Patentamts vom 29. Dezember 1982 wird aufgehoben und die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die Eingangsstelle zurückverwiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende: