

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE

DOSSIERS BREVETS 1987.V.7

7 FEVRIER 1987

J.22/86

J.O.OEB 1987, p.280

G U I D E D E L E C T U R E

- DELAI IMPERATIF POUR LE PAIEMENT DES TAXES DE DELIVRANCE ET D'IMPRESSION
- CAS OU LE DEMANDEUR N'A PAS EXPRESSEMENT MARQUE SON DESACCORD SUR LE TEXTE : DECISION DE REJET DE LA DEMANDE (NON)

II) Les faits :

- 26 septembre 1985 : la section des formalités de la DG2 signifie au demandeur la notification établie conformément à la règle 51(4)* CBE ;
- : aucune taxe de délivrance et d'impression n'a été acquittée ; aucune traduction des revendications produite ;
- 10 février 1986 : la section des formalités de la DG2 rend une décision de rejet de la demande ;
- 29 mars 1986 : le demandeur forme un recours ;
- 7 février 1987 : la Chambre de recours juridique annule la décision de la section des formalités de la DG2.

II). Le droit :

A) le problème :

* Règle 51(4) : Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d'examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l'invite à acquitter dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure ou, si celle-ci a été changée, autres que la langue initiale de la procédure. Si, dans ledit délai, le demandeur a marqué son désaccord sur la délivrance du brevet européen dans ce texte, la notification de la division d'examen est réputée n'avoir pas été faite et l'examen est repris.

a) les prétentions :

1. la section des formalités de la DG2 :

la demande de brevet européen est rejetée, dans la mesure où l'accord tacite par le paiement des taxes de délivrance et d'impression ainsi que par la production des traductions des revendications à la version proposée n'a pas été donné dans le délai de trois mois.

2. le demandeur :

en ne satisfaisant pas aux conditions de forme (paiement de taxes ; production de traductions), l'accord à la version n'a pas été donné ; une nouvelle notification établie conformément à la règle 51(4) CBE aurait dû être signifiée.

b) énoncé du problème :

le défaut de paiement des taxes de délivrance et d'impression et de production des traductions des revendications entraîne-t-il le rejet de la demande de brevet européen ? le défaut des conditions formelles précitées est-il assimilable à un défaut d'accord sur la version proposée ?

B) la solution :

a) énoncé de la solution :

"Si, à la suite de la signification d'une notification établie conformément à la règle 51(4), première phrase CBE, le demandeur ne marque pas expressément son désaccord sur le texte proposé, dans le délai de trois mois qui lui a été imparti, les dispositions de la deuxième phrase de la règle 51(4) CBE prévoyant que la notification de la division d'examen est réputée n'avoir pas été faite et que l'examen est repris ne peuvent s'appliquer. (Cf. décision J 12/83 "Recours irrecevable"/Chugai Seiyaku, point 5, JO OEB 1/1985, p. 6 s.)

"Si dans le délai de trois mois prescrit à compter de la signification d'une notification établie conformément à la règle 51(4), première phrase CBE, le demandeur ne marque pas expressément son désaccord sur le texte proposé, n'acquitte pas les taxes de délivrance et d'impression et ne produit pas les traductions des revendications comme l'y invite cette notification, la demande est réputée retirée dès l'expiration de ce délai de trois mois. Il s'ensuit qu'à l'expiration dudit délai, la division d'examen n'est pas en mesure de décider le rejet de la demande en vertu de l'article 97(1) CBE*."

b) Commentaires de la solution :

La Chambre de recours juridique a, par la présente décision, annulé l'ensemble de la pratique régissant l'articulation de la phase européenne à la phase nationale de la délivrance du brevet européen (cf. Directives C-VI, 15). En effet, la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE fait courir un délai de trois, pendant lequel le demandeur était invité à acquitter la taxe de délivrance et d'impression et à produire la traduction des revendications dans les deux langues officielles. En remplissant les conditions, le demandeur donnait son accord à la version proposée par la division d'examen et le brevet européen était délivré ; le fait de ne pas remplir ces conditions était assimilé à un défaut d'accord à la version proposée et entraînait le rejet de la demande conformément à l'article 97(1) CBE, auquel il pouvait être remédié par la révision préjudicielle (article 109 CBE). Cette interprétation de la Convention sur le brevet européen est fondée, entre autres, sur l'absence d'une disposition dans le Règlement d'exécution de la CBE exigeant une déclaration d'accord expresse du demandeur à la version proposée.

* article 97(1) : La division d'examen rejette la demande de brevet européen si elle estime que cette demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la convention.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 7 février 1987

J 22/86^{*}

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: G. D. Paterson
O. Bossung

Demandeur: MEDICAL
BIOLOGICAL SCIENCES INC.

Référence: Désaccord/MEDICAL
BIOLOGICAL

Article: 97, 100, 108, 109, 113(2), 122,
123, 138 CBE

Règle: 51(4) et (5), 64, 65, 67, 86, 88
CBE

Mot-clé: "Recevabilité du recours" -
"Délai impératif pour le paiement des
taxes de délivrance et d'impression" -
"Absence de déclaration marquant
expressément le désaccord sur le
texte" - "Demande réputée retirée" -
"Impossibilité de rendre une décision
de rejet de la demande" - "Requête
en restitutio in integrum admise".

Sommaire

I. Pour répondre aux conditions énoncées à l'article 108 CBE, le mémoire exposant les motifs du recours doit exposer complètement les motifs pour lesquels il y a lieu de faire droit au recours et d'annuler la décision attaquée. A titre exceptionnel, lorsque le mémoire n'expose pas complètement ces motifs, les conditions de recevabilité peuvent être considérées comme remplies s'il apparaît immédiatement à la lecture de la décision attaquée et du mémoire que cette décision doit être annulée.

II. Si, à la suite de la signification d'une notification établie conformément à la règle 51(4), première phrase CBE, le demandeur ne marque pas expressément son désaccord sur le texte proposé dans le délai de trois mois qui lui a été imparti, les dispositions de la deuxième phrase de la règle 51(4) CBE prévoyant que la notification de la division d'examen est réputée n'avoir pas été faite et que l'examen est repris ne peuvent s'appliquer. (Cf. décision J 12/83 "Recours irrecevable/Chugai Seiyaku", point 5, JO OEB 1/1985, p. 6 s.)

III. Si dans le délai de trois mois prescrit à compter de la signification d'une notification établie conformément à la règle 51(4), première phrase CBE, le

demandeur ne marque pas expressément son désaccord sur le texte proposé, n'acquiesce pas les taxes de délivrance et d'impression et ne produit pas les traductions des revendications comme l'y invite cette notification, la demande est réputée retirée dès l'expiration de ce délai de trois mois. Il s'ensuit qu'à l'expiration dudit délai, la division d'examen n'est plus en mesure de rendre une décision de rejet de la demande en vertu de l'article 97(1) CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 81 305 646.2 a été déposée le 30 novembre 1981. Après en avoir effectué l'examen, la Division d'examen a envoyé au mandataire de la demanderesse, le 19 décembre 1984, un avis préalable (formulaire 2004) l'informant qu'elle envisageait de délivrer un brevet européen, en joignant à cet avis le texte devant servir de base à la délivrance. Dans cet avis, elle indiquait que si la demanderesse ne présentait pas d'objection dans un délai de deux mois, ou si elle donnait son accord avant l'expiration de ce délai, la notification visée par la règle 51(4) et (5) CBE serait émise. La demanderesse a alors demandé à apporter des modifications aux revendications, ce que la Division d'examen a refusé dans une notification en date du 8 mai 1985, où elle invitait la demanderesse à solliciter la délivrance d'un brevet dans le texte annexé à l'avis préalable. La demanderesse a donné son accord en bonne et due forme sur ce texte, par une lettre datée du 2 septembre 1985.

II. Le 26 septembre 1985, une notification précisant les conditions de la délivrance du brevet, établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE (formulaire 2005), a été envoyée à la demanderesse pour l'informer que si elle était d'accord sur ce texte, elle était invitée dans un délai de trois mois à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire la traduction des revendications. Or, dans ce délai de trois mois, celle-ci n'a ni acquitté les taxes, ni produit de traduction des revendications, ni pris contact avec la Division d'examen.

III. Le 10 février 1986, la Section des formalités de la Division d'examen a rendu une décision de rejet de la demande de brevet européen, "en application de l'article 97(1) ensemble l'article 97(2) et l'article 113(2) CBE", au motif que "la notification en date du 26 septembre 1985 établie conformément à la règle 51(4) CBE invitait la demanderesse à déclarer qu'elle approuvait le texte proposé, à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire la traduction des revendications. Or, depuis, la demanderesse n'a pas donné son accord, ni satisfait aux autres conditions requises. Le texte proposé n'ayant pas été approuvé, la demande de brevet européen ne répond pas aux conditions requises par la CBE."

IV. Le 29 mars 1986, la demanderesse a déposé un acte de recours dans lequel elle fournissait les renseignements prévus à la règle 64 CBE et déclarait:

"solliciter le rétablissement de la demande pour permettre la poursuite de l'instruction en vue de la délivrance d'un brevet."

La taxe de recours a été dûment acquittée. Aucune autre déclaration n'a été produite dans le délai de quatre mois prévu à l'article 108 CBE.

V. Dans une lettre datée du 22 août 1986, le mandataire de la requérante a allégué que

i) la déclaration citée ci-dessus au point IV constituait le mémoire exposant les motifs du recours et présentait très clairement ces motifs;

ii) vu la procédure appliquée à l'OEB, qui veut que le défaut de réponse à la notification visée à la règle 51(4) CBE entraîne une prorogation automatique des délais, la requérante avait choisi de différer le dépôt de la traduction des revendications et le paiement des taxes;

iii) se fondant sur ce qui est indiqué au point 13.2.2 du *European Patents Handbook*, il attendait toujours de recevoir une nouvelle notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, fixant de nouveaux délais pour le paiement des taxes de délivrance et d'impression et le dépôt de la traduction des revendications;

iv) il était précisé à ce même point 13.2.2 de cette publication que si les taxes sont acquittées et la traduction produite dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de rejet, il est fait droit au recours sans qu'il soit nécessaire d'exposer les motifs du recours;

v) compte tenu de ce qui précède, la procédure de recours avait manifestement été engagée en l'occurrence pour des raisons essentiellement de forme.

VI. Le 6 septembre 1986, la requérante a acquitté les taxes de délivrance et d'impression et produit la traduction des revendications.

VII. Le 17 octobre 1986, la requérante a présenté en vertu de l'article 122 CBE une requête en restitutio in integrum quant au délai qui lui avait été imparti pour satisfaire aux conditions de forme prévues à la règle 51(4) CBE.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité du recours

1. Il s'agit de décider tout d'abord si le recours est recevable ou non, compte tenu des conditions énoncées à l'article 108 CBE. A cet égard, il convient de noter le caractère impératif que revêtent l'article 108 CBE, qui prévoit qu'"un mémoire exposant les motifs du recours

^{*} Pour tenir compte de la présente décision J 22/86, la règle 51 de la CBE a été amendée et une modification a été apportée au point 15 de la partie C-VI des directives relatives à l'examen pratique à l'OEB. Les textes de ces modifications sont publiés aux pages 276-277 et 328-331 du présent numéro du Journal officiel. La décision J 22/86 se rapporte à la situation juridique antérieure au 1^{er} septembre 1987.

doit être déposé par écrit" dans un délai de quatre mois à compter de la date de la signification de la décision attaquée, ainsi que la règle 65(1) CBE, selon laquelle "la chambre de recours rejette (le recours) comme irrecevable" s'il n'est pas satisfait notamment aux conditions énoncées à l'article 108 CBE avant l'expiration des délais fixés par ledit article. En outre, selon l'article 109 CBE, une instance dont la décision est attaquée ne peut faire droit au recours si elle ne considère pas celui-ci comme recevable (c.-à-d. notamment comme satisfaisant aux conditions posées par l'article 108 CBE), de même, d'après l'article 110(1) CBE, la chambre de recours n'est en mesure d'examiner s'il peut être fait droit au recours qu'après que celui-ci a été jugé recevable.

Par conséquent, il ne peut être fait droit à un recours qui ne satisfait pas, entre autres, à l'ensemble des conditions de recevabilité prévues par l'article 108 CBE ; en particulier, il ne peut en aucun cas être fait droit au recours s'il n'a pas été déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai prescrit de quatre mois (bien entendu, un tel mémoire peut être inclus dans le document qui constitue l'acte de recours).

Il s'ensuit que si certaines informations trouvées dans une publication donnaient à penser qu'il peut être fait droit à un recours, en vertu soit de l'article 109, soit des articles 110 et 111 CBE, sans qu'il soit nécessaire de déposer un mémoire exposant les motifs du recours comme l'exige l'article 108 CBE, ces informations devraient être tenues pour erronées.

2. La condition énoncée à l'article 108 CBE, à savoir qu'"un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit", est de toute évidence une exigence distincte, qui vient se surajouter à l'obligation d'établir un "acte de recours". Les conditions à satisfaire pour l'établissement de l'acte de recours, énoncées à la règle 64 CBE, sont essentiellement des conditions de forme. Par contre, il est manifeste que le dépôt par écrit d'un mémoire "exposant les motifs du recours" ne constitue pas une pure condition de forme, mais implique que le requérant expose son cas. Le fait notamment qu'un délai supplémentaire de deux mois ait été prévu pour le dépôt d'un tel mémoire prouve bien que les auteurs de la Convention l'entendaient ainsi.

L'article 108 CBE exige le dépôt d'un mémoire dans lequel le requérant expose brièvement son cas, c'est-à-dire les motifs pour lesquels il y a lieu de faire droit au recours et d'annuler la décision attaquée. Les "Instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires" (cf. Journal officiel de l'OEB 6/1981, p. 176 et 8/1984, p. 376, point 1.3) précisent qu'un mémoire correctement rédigé est un exposé succinct, mais complet, des arguments invoqués par le requérant. D'une manière générale il est clair que moins les arguments sont développés, plus grand est naturellement le risque de voir le recours rejeté comme irrecevable, car ne satisfaisant pas aux conditions requises par l'article 108 CBE.

La question de savoir si dans un cas précis une déclaration donnée, censée constituer un mémoire exposant les motifs du recours, satisfait aux conditions **minimum** énoncées à l'article 108 CBE ne peut être tranchée qu'en fonction du contexte général de l'affaire, ce qui implique normalement que l'on se réfère au contenu de la décision attaquée. Dans un cas tout à fait exceptionnel tel que celui dont il est question ici, il se peut qu'à la lecture de la décision attaquée et du mémoire exposant les motifs du recours il apparaisse immédiatement à la chambre de recours que cette décision n'est pas défendable, même si l'exposé des motifs invoqués par le requérant semble réduit au minimum. Telle est la situation en l'occurrence, comme la Chambre l'expliquera ci-après. La Chambre a jugé par conséquent que la déclaration qui a été produite par la requérante satisfait à la condition énoncée dans la dernière phrase de l'article 108 CBE. Le recours est donc recevable.

Sur la possibilité de faire droit au recours

3. L'article 97(2) CBE vise le cas dans lequel "la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions" prévues par la CBE. Or, c'est bien le cas en l'occurrence.

Conformément à la pratique habituelle, un "avis" préalable (formulaire 2004) a donc été dûment envoyé. Puis, comme il a été indiqué plus haut sous II, et toujours conformément à cette pratique, il a été envoyé une "notification établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE" (formulaire 2005). C'est là une procédure qui a été instituée par la première phrase de la règle 51(4) du règlement d'exécution ensemble l'article 97(2) CBE.

4. La règle 51(4) CBE, deuxième phrase dispose que

"si, dans ledit délai" (c.-à-d. le délai de trois mois imparti par la règle 51(4), première phrase CBE pour le paiement des taxes de délivrance et d'impression et le dépôt de la traduction des revendications), "le demandeur a marqué son désaccord sur la délivrance du brevet européen dans ce texte, la notification de la division d'examen est réputée n'avoir pas été faite et l'examen est repris".

Il y a lieu de se demander quelle signification revêtent, dans ce contexte, les termes "marqué son désaccord sur la délivrance du brevet européen dans ce texte". Pour répondre à cette question, il convient de toute évidence de rapprocher cette disposition de l'article 113(2) CBE, qui dispose que "l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet".

De l'avis de la Chambre, il y a lieu de distinguer entre le "désaccord" sur un texte, au sens où l'entend la règle 51(4) CBE, deuxième phrase, et une proposition visant à **modifier** le texte de la demande. La modification du texte d'une demande (qui consisterait à soumettre une proposition visant à apporter des modifications par rapport au texte qui avait été soumis ou accepté auparavant par le requérant) ne peut intervenir qu'en conformité avec les dispositions de l'article 123 et des règles 86, 87 et 88 CBE. Une fois envoyée la notification visée à la règle 51(4) et (5) CBE, une proposition qui serait soumise par le demandeur en vue de modifier le texte ne pourrait être prise en considération qu'au titre des règles 86(3) ou 88 CBE. Par contre, en offrant à un demandeur la possibilité de marquer son "désaccord" sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet, la règle 51(4) CBE est à l'évidence destinée à permettre à celui-ci de s'assurer une dernière fois que les dispositions de l'article 113(2) CBE sont satisfaites, c'est-à-dire que le texte envisagé pour la délivrance par la division d'examen correspond exactement à celui proposé ou accepté par le demandeur. Si ce n'est pas le cas, le demandeur est tenu, en vertu de la règle 51(4), deuxième phrase CBE, de déclarer à la division d'examen qu'il n'approuve pas le texte que celle-ci lui a proposé, en lui indiquant les raisons de son désaccord. L'examen doit alors être repris, pour vérifier si le texte envisagé par la division d'examen correspond ou non effectivement au texte qui a été "proposé ou accepté par le demandeur".

Cette interprétation est tout à fait conforme à la thèse défendue par M. van Empel dans son ouvrage *The Granting of European Patents* (A. W. Sijthoff-Leyden, 1975), notamment dans le passage suivant, figurant à la page 213, au point 457, sous le titre "Délivrance du brevet européen":

"Si, par contre, la division d'examen est d'avis que la demande et l'invention en tant que telle satisfont aux conditions prévues par la Convention, elle doit tout d'abord s'assurer que le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet (article 97(2) a)). Il convient de rappeler que l'OEB peut interrompre son dialogue avec le demandeur par un acte négatif, c'est-à-dire en rejetant la demande, mais en aucun cas par un acte positif, qui consisterait à imposer un texte au demandeur. C'est pourquoi la division d'examen doit envoyer au demandeur le texte qu'elle envisage, et le demandeur dispose alors d'un délai de trois mois pour marquer son désaccord, le cas échéant (règle 51(4)). S'il marque son désaccord, l'examen doit être repris. Sinon, le demandeur doit procéder dans le même délai au paiement des taxes de délivrance et d'impression et produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'OEB autres que celle de la procédure (article 97(2) b) et (5) et règle 51(4))."

Une note en bas de page, faisant référence au document BR.177.72, point 58, indique en outre que:

lors de la rédaction de la règle 51(4), les membres du groupe de travail concerné avaient estimé "que le demandeur doit fournir les raisons pour lesquelles il n'est pas d'accord sur la délivrance du brevet".

Par conséquent, dans certains cas, un demandeur peut marquer son désaccord sur le texte envisagé par la division d'examen et proposer une modification à ce texte. Lorsqu'elle reprendra l'examen pour étudier cette proposition, la division d'examen pourra avoir à se poser deux questions distinctes:

i) le demandeur a-t-il raison lorsqu'il affirme que le texte envisagé par la division d'examen diffère de celui qu'il avait "proposé ou accepté"? Si oui, il convient d'envoyer une nouvelle notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, accompagnée d'un texte modifié en conséquence. Si, par contre, le demandeur a fait erreur, l'autre question à se poser est la suivante:

ii) la modification qu'il est proposé d'apporter au texte de la demande doit-elle être considérée comme une requête visant à modifier la demande au sens où l'entendent l'article 123 et les règles 88, 87 et 86 CBE et, si oui, est-il possible en application de ces dispositions de faire droit à une telle requête?

5. L'interprétation donnée ci-dessus de l'article 97 et de la règle 51(4) CBE est également en accord avec la thèse qui se dégage des documents préparatoires à la CBE. C'est ainsi que le Rapport sur la neuvième session du groupe de travail I, tenu du 12 au 22 octobre 1971 à Luxembourg, fait état des discussions suivantes à propos de l'article 97 CBE:

"A la suite d'une observation de la délégation du Royaume-Uni, le Groupe a estimé qu'il convenait de modifier le paragraphe 2 afin d'obtenir que, au cas où le demandeur ne serait pas d'accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, le délai d'un mois prévu pour le versement des taxes de délivrance et d'impression du brevet soit suspendu pour lui permettre de présenter ses observations et, le cas échéant, les modifications au texte qu'il propose. En effet, si le délai n'avait pas été suspendu, l'interprétation n'aurait pas pu être exclue que, conformément au paragraphe 2, la demande de brevet européen soit réputée retirée à l'expiration du mois, bien qu'entre temps l'intéressé ait présenté ses observations ou modifications. D'autre part, il convenait d'assurer la conformité de l'article 97 avec le principe énoncé à l'article 144, aux termes duquel l'Office européen des brevets ne prend de décision sur la demande que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur."

L'article 144 cite dans ce passage est devenu par la suite l'article 113 CBE.

6. Il découle de ce qui vient d'être exposé que, pour marquer son "désaccord" au sens où l'entend la règle 51(4), deuxième phrase CBE, le demandeur doit exprimer sa désapprobation de façon explicite. C'est ce qui ressort en tout cas clairement de l'emploi du mot "communicate" dans la version anglaise de cette disposition, qui implique dans ce contexte une attitude active de la part du demandeur, qui prend l'initiative de se mettre en communication avec la division d'examen. Ce n'est pas par le silence et l'inaction qu'il communiquera son désaccord. A cet égard, la Chambre s'en tient au point de vue qu'elle a exposé antérieurement dans la décision J 12/83 "Recours irrecevable/Chugai Seiyaku", point 5 (JO OEB 1/1985, p. 6).

Il découle également de ce qui précède que si le demandeur ne marque pas son "désaccord", au sens où cette expression vient d'être interprétée, il n'existe dans la Convention aucune disposition qui permette de considérer que la notification prévue à la règle 51(4) CBE est réputée n'avoir pas été faite ou qu'une nouvelle notification établie conformément à cette même règle doit être envoyée.

7. Dans la présente espèce, comme il a été indiqué précédemment sous II, la demanderesse n'a pas, dans le délai de trois mois imparti dans la notification du 26 septembre 1985 établie conformément à la règle 51(4) et (5) CBE, marqué son désaccord à la Division d'examen sur le texte envisagé par celle-ci. Par conséquent, l'effet prévu à la deuxième phrase de la règle 51(4) CBE n'a pu se produire.

8. L'article 97(3) CBE dispose que "si les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet n'ont pas été acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée". Dans le cas présent, comme il a déjà été indiqué au point II, ces taxes n'avaient toujours pas été payées à l'expiration du délai prescrit de trois mois. Elles n'ont donc "pas été acquittées dans les délais". Conformément à la CBE, il s'ensuit en bonne logique que (sous réserve d'une requête présentée en application de l'article 122 CBE) la demande doit être "réputée retirée". (Cette disposition de l'article 97(3) CBE est à rapprocher directement de celle de l'article 90(3) CBE par exemple, concernant les taxes de dépôt et de recherche, or en application de ce dernier article, la pratique a toujours voulu qu'en cas de non-paiement dans les délais des taxes de dépôt et de recherche la demande soit réputée retirée).

De même, l'article 97(5) CBE dispose que "si la traduction n'est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée". La traduction des revendications n'a pas été produite dans le délai prescrit de trois mois. Par conséquent, pour cet autre motif, la demande doit de même être "réputée retirée" (là encore sous réserve des dispositions de l'article 122 CBE).

9. Il découle également des considérations exposées ci-dessus aux points 4, 5 et 6 que la Division d'examen ne pouvait prononcer la décision qu'elle a rendue le 10 février 1986, décision par laquelle elle a "rejeté la demande" en application de l'article 97(1) CBE. Dès l'expiration du délai de trois mois imparti dans la notification émise le 26 septembre 1985, c'est-à-dire dès le 6 janvier 1986, la demande s'est trouvée automatiquement "réputée retirée", par le jeu de l'article 97(3) CBE (sous réserve d'une requête en restituitio in integrum présentée en application de l'article 122 CBE; cf. ci-dessous, point 15). Par conséquent, lorsque la Section des formalités de la Division d'examen a rendu sa décision, cette demande n'avait plus d'existence et ne pouvait plus faire l'objet d'une procédure devant l'OEB aux fins d'une décision à rendre par celui-ci. En particulier, la demande n'existant plus, la Division d'examen ne pouvait la "rejeter" en application de l'article 97(1) CBE.

De surcroît, eu égard notamment à ce qui a été exposé précédemment aux points 6 et 7, il y a lieu de considérer comme erronée la conclusion tirée par la Division d'examen dans la dernière phrase du paragraphe intitulé "Motifs de la décision" de la décision du 10 février 1986, paragraphe qui est reproduit ci-dessus sous III.

10. La Chambre signale à ce propos que l'interprétation qu'elle vient de donner de l'article 97(3) et de la règle 51(4) CBE est en désaccord avec ce qui a été exposé dans le chapitre C-VI des "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", sous les points 15.4.2, 15.4.3 et 15.4.4, dont le texte est le suivant:

"15.4.2 Si le demandeur donne expressément son accord quant au texte qui lui a été proposé dans la notification prévue à la règle 51, paragraphe 4, mais s'il omet par contre d'acquiescer dans les délais les taxes de délivrance ou d'impression ou de produire en temps utile les traductions des revendications (cf. VI, 15.2), la demande de brevet européen est réputée retirée.

15.4.3 Passé le délai de trois mois prévu à la règle 51, paragraphe 4, la demande est rejetée, conformément à l'article 97, paragraphe 1 en combinaison avec les articles 97, paragraphe 2 et 113, paragraphe 2, si le demandeur n'a pas donné expressément son accord quant au texte des documents proposés et si aucune des conditions de forme mentionnées ci-dessus n'est remplie avant que la décision soit émise.

15.4.4 Si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont remplies qu'en partie ou tardivement, mais avant que la décision de rejet (cf. VI, 15.4.3) soit émise, il n'y a pas dans ce cas d'accord tacite du demandeur, et une notification conformément à la règle 51, paragraphe 4 est à nouveau émise. Lorsqu'il est signalé dans cette nouvelle notification qu'une condition reste encore à remplir, et qu'il n'est pas satisfait à cette dernière dans le délai imparti dans la notification, la demande est rejetée."

11. L'article 15(2) du règlement de procédure des chambres de recours dispose que "si, dans sa décision, une chambre interprète la Convention d'une façon différente de celle prévue par les Directives, elle indique les motifs de son choix, lorsque, à son avis, cela facilite la compréhension de la décision". Les motifs sur lesquels la Chambre a fondé son interprétation de la Convention ont déjà été exposés ci-dessus, mais, en vue de faciliter la compréhension de la présente décision, la Chambre juge bon d'indiquer ci-après les motifs pour lesquels elle ne partage pas l'interprétation qui a été donnée dans les passages des Directives qu'elle vient de citer.

En ce qui concerne le point 15.4.2, la Chambre considère, comme elle l'a exposé en détail au point 8, que si un demandeur n'acquiesce pas les taxes de délivrance et d'impression ou ne produit pas la traduction des revendications en temps utile (c'est-à-dire dans le délai de trois mois prévu à la règle 51(4) CBE), la demande doit être "réputée retirée" en application de l'article 97(3) ou (5) CBE, que le demandeur ait ou non donné "expressément son accord quant au texte qui lui a été proposé dans la notification prévue à la règle 51, paragraphe 4".

En ce qui concerne le point 15.4.3, il y a lieu de formuler les observations suivantes:

i) si, pendant le délai de trois mois prévu à la règle 51(4) CBE, le demandeur observe le silence (c'est-à-d. ne donne pas explicitement son accord, ne respecte pas les conditions de forme, à savoir ne paie pas les taxes de délivrance et d'impression et ne produit pas de traduction des revendications), ce fait ne saurait, de l'avis de la Chambre, être interprété comme marquant le désaccord du demandeur sur le texte et propre par conséquent à faire jouer la disposition prévue à la dernière phrase de la règle 51(4) CBE ("... la notification de la division d'examen est réputée n'avoir pas été faite et l'examen est repris"). Comme il a été indiqué plus haut au point 6, le désaccord du demandeur, au sens où l'entend la règle 51(4) CBE, doit être exprimé de façon explicite.

ii) Même si, contrairement à ce qui vient d'être exposé, le silence du demandeur devait à juste titre être interprété comme marquant son désaccord au sens où l'entend la règle 51(4) CBE, avec cette conséquence que, par une fiction juridique, la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE serait réputée n'avoir pas été faite, il découlerait en toute logique de cet effet juridique que cette notification devant être considérée comme n'ayant pas été émise, il n'y aurait, dans le dossier aucune pièce par laquelle l'OEB aurait invité le demandeur à marquer son accord ou son désaccord. La demande et l'invention sur laquelle elle porte répondraient alors encore aux conditions

posées par la Convention, et par conséquent il n'y aurait pas encore de motif de rejeter la demande "conformément à l'article 97, paragraphe 1 en combinaison avec les articles 97, paragraphe 2 et 113, paragraphe 2" de la CBE.

Le point 15.4.4 lui-même appelle les remarques suivantes:

i) Comme il a été exposé ci-dessus sous i) à propos du point 15.4.3 des Directives, le silence du demandeur pendant le délai de trois mois n'entraîne pas l'effet prévu à la dernière phrase de la règle 51(4) CBE, et rien ne justifie l'envoi d'une nouvelle notification établie conformément à cette même règle. Dans le cas où le demandeur ne répond pas à la notification visée à la règle 51(4) CBE, la demande ne peut être que réputée retirée dès l'expiration du délai de trois mois, même si les conditions de forme sont remplies tardivement.

ii) L'effet prévu à la dernière phrase de la règle 51(4) CBE ne se produit pas davantage dans le cas où les conditions de forme exigées par cette même règle ne sont remplies qu'en partie au cours du délai de trois mois. L'inobservation partielle de ces conditions entraîne, selon le cas, l'application de l'article 97(3) ou de l'article 97(5) CBE, de sorte que la demande est réputée retirée.

12. Telle qu'elle est décrite aux points 15.4.3 et 15.4.4 des Directives, la pratique qui veut que, lorsque le demandeur n'a pas donné expressément son accord et qu'il y a inobservation de l'une quelconque des conditions de forme, la demande soit rejetée en application de l'article 97(1) CBE plutôt que réputée retirée, aboutit à créer une situation dans laquelle le demandeur peut bénéficier d'une prolongation des délais de paiement des taxes de délivrance et d'impression ainsi que de dépôt de la traduction des revendications, ce qui a pour effet de différer d'autant la délivrance du brevet. Si le demandeur remplit ces conditions de forme avant qu'une décision de rejet ne soit rendue, comme il est précisé au point 15.4.4 des Directives, le brevet est finalement délivré après qu'a été envoyée une nouvelle notification établie conformément à la règle 51(4) CBE (bien que, dans le cas où toutes ces conditions de forme ont été remplies, cette nouvelle notification soit inutile).

Lorsque le demandeur satisfait à ces conditions de forme après qu'une décision de rejet a été rendue et en même temps qu'il forme un recours, il est d'usage normalement d'accorder une révision préjudicielle en application de l'article 109 CBE. Toutefois, la pratique décrite aux points 15.4.3 et 15.4.4 suppose l'inobservation des conditions de forme (et l'absence d'accord explicite), assimilée à un désaccord sur le texte de la demande, qui a pour effet de faire jouer la règle 51(4), dernière phrase CBE. Comme cela a déjà été exposé précédemment, il en résulte que la notification établie conformément à la règle

51(4) CBE est réputée n'avoir pas été faite. Ainsi, comme le fait observer la requérante (cf. supra, point V. iii), le demandeur n'a pas à respecter de délai pour satisfaire aux conditions de forme. Donc, si l'on s'en tient à la pratique décrite dans les Directives, il semble que l'on puisse conclure qu'en fait la CBE ne fixe aucune limite à la prorogation des délais qu'un demandeur est susceptible d'obtenir. Par exemple, si (comme dans la présente espèce), le demandeur ne satisfait pas aux conditions de forme, soit dans un délai de trois mois, soit avant qu'une décision de rejet soit rendue en application de l'article 97(1) CBE, soit encore avant de former un recours à l'encontre d'une telle décision, mais s'il attend pour se conformer finalement à ces conditions qu'une décision soit sur le point d'être rendue au sujet de son recours, il pourrait normalement, selon la pratique actuelle, escompter obtenir satisfaction comme s'il s'agissait d'une révision préjudicielle, son recours ayant été introduit pour des raisons essentiellement de forme. C'est effectivement ce qu'escomptait la requérante en l'occurrence (voir point V. v. supra).

De l'avis de la Chambre, la Convention ne prévoit pas la possibilité d'une telle prorogation de délai pour permettre au demandeur de satisfaire aux conditions de forme énoncées à la règle 51(4). De surcroît, si elle peut avantager le demandeur, cette prorogation risque également de désavantager les tiers intéressés, qui attendent de savoir s'il sera décidé ou non de délivrer un brevet susceptible de limiter leurs activités. Pour cette raison, la Chambre estime là encore que la Convention doit être interprétée comme elle l'a indiqué précédemment aux points 4 à 9, et non comme le prévoient les Directives.

Certes, la façon dont la Chambre interprète la Convention conduit à imposer au demandeur un délai impératif de trois mois au maximum pour satisfaire aux conditions de forme, calculé à compter de l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE (cela si le demandeur n'a pas marqué expressément son désaccord sur le texte, comme il a été précédemment exposé aux points 4 à 6), la demande étant réputée retirée s'il manque à cette obligation; en même temps, l'interprétation de la Convention donnée dans les Directives est destinée à adoucir la contrainte que représente ce délai relativement court. Toutefois, la Chambre estime que la pratique qui consiste à envoyer un "avis" préalable concernant l'envoi de la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, pratique qui est décrite dans la partie C, chapitre VI, point 15.4.1 des Directives est un moyen, compatible avec les exigences de la Convention, de faciliter l'observation par le demandeur des conditions de forme dans ce délai relativement court.

13. Pour les motifs exposés ci-dessus, la Chambre considère que la décision rendue le 10 février 1986 par la Section des formalités de la Division d'examen doit être annulée et qu'il doit être fait droit au recours.

Remboursement de la taxe de recours

14. Des lors, la Chambre doit examiner s'il y a lieu de rembourser la taxe de recours en application de la règle 67 CBE. A son avis, dans la présente affaire, la décision en date du 10 février 1986 a été rendue à tort, la demande de brevet qu'elle concernait se trouvant en fait réputée retirée. Il y a donc eu vice substantiel de procédure. Eu égard, en outre, à l'ensemble des circonstances, la Chambre estime que le remboursement de la taxe de recours est équitable en l'occurrence.

Requête en restitutio in integrum

15. Il a été fait précédemment allusion, aux points 8 et 9, à la possibilité, pour le requérant qui n'a pas acquitté les taxes de délivrance et d'impression ni produit de traduction des revendications dans le délai prescrit de trois mois, de présenter une requête en restitutio in integrum. Or, comme il a été indiqué précédemment au point VII, une telle requête a effectivement été présentée le 17 octobre 1986, en application de l'article 122 CBE.

L'article 122(4) CBE dispose que "l'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête". S'agissant du défaut de paiement des taxes en question et de la non-production des traductions dans les délais, c'est la division d'examen qui est compétente en première instance pour sanctionner la non-observation de ces formalités. L'article 111(1) CBE prévoit par contre que "la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut ... exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée ...". Vu les faits de la cause, la Chambre a choisi, conformément à l'article 111(1), d'exercer les compétences de la Division d'examen pour statuer sur la requête en restitutio in integrum qui a été présentée en application de l'article 122 CBE.

16. En ce qui concerne le défaut de paiement des taxes de délivrance et d'impression et de production de la traduction des revendications dans le délai de trois mois, il est indiscutable que la pratique constante de l'OEB, telle qu'elle est fixée entre autres par les Directives, conduit à admettre que le demandeur puisse ne pas observer dans ledit délai les conditions de forme requises par la règle 51(4) CBE, sans qu'il s'expose pour autant à une perte immédiate de ses droits. Ainsi, dans la présente affaire, il est incontestable que la pratique constante de l'OEB a constitué un empêchement pour le demandeur, du fait qu'elle l'a dissuadé de satisfaire à ces conditions de forme. Dans ces conditions, la Chambre estime qu'avant d'avoir eu communication de la présente décision, la requérante ne pouvait savoir qu'elle était tenue de satisfaire à ces conditions dans le délai

de trois mois, si elle voulait éviter que sa demande ne soit réputée retirée. Par conséquent, pour l'application de l'article 122(2) CBE, la signification de la présente décision fait cesser l'empêchement qui est cause de cette non-observation du délai de trois mois.

De l'avis de la Chambre, la requête en restitutio in integrum, qui, en fait, a été présentée avant que la présente décision ne soit notifiée, doit être considérée comme ayant été formulée dans le délai de deux mois à compter de la cessation de cet empêchement.

Les actes non accomplis, à savoir ceux requis par la règle 51(4) CBE, l'ont également été dans le délai. En outre, la requête en restitutio in integrum a été présentée dans le délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Elle est donc recevable.

17. Les conclusions, faits et moyens de preuve avancés en faveur de la requérante dans la présente affaire confirment incontestablement que celle-ci, tout en n'ignorant nullement à l'époque l'existence du délai prévu par la règle 51(4) CBE, n'en a pas moins été empêchée de l'observer, la pratique constante de l'OEB l'en ayant dissuadée, comme cela vient d'être exposé. Dans ces conditions, pour l'application de l'article 122(1) CBE, la Chambre est convaincue que, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessaire par les circonstances, la requérante n'a pas été en mesure d'observer le délai prévu à la règle 51(4) CBE. Elle estime donc qu'il convient de faire droit à sa requête. La requérante est donc rétablie dans les droits attachés à sa demande de brevet.

Observations complémentaires relatives à la pratique actuelle

18. Il se peut que la pratique actuelle de l'OEB ait conduit dans certains cas à délivrer des brevets européens correspondant à des demandes qui, en application des dispositions de la CBE telles qu'elles sont interprétées dans la présente décision, auraient dû être réputées retirées et n'auraient donc pas pu donner lieu à une délivrance, dans le cas où il n'a pas été présenté de requête en restitutio in integrum dans le délai prévu à l'article 122(2) CBE. Ceci pourrait donner à penser que la délivrance de ces brevets est entachée d'irrégularités.

Dans ces affaires, il se peut que la perte des droits soit imputable à l'observation de la pratique actuelle de l'OEB, ou que cette pratique actuelle ait conduit le demandeur à ne pas percevoir la nécessité de présenter en temps utile une requête en restitutio in integrum. Dans l'un et l'autre cas, il serait difficile de refuser d'accorder le rétablissement dans des droits dont la perte a été provoquée par l'observation de la pratique de l'OEB, telle qu'elle est décrite dans ses propres publications, à moins que, par suite de l'expiration des délais, la requête en restitutio in integrum n'ait plus été recevable.

Or tel n'est pas le cas dans la présente affaire, la demanderesse ayant

présenté en temps utile une requête en restitutio in integrum en application de l'article 122 CBE. Toutefois, le fait que la présentation dans les délais d'une requête au titre de l'article 122 CBE aurait légitimement permis la délivrance des brevets dont nous venons de parler montre bien que les irrégularités dont a pu être entachée la procédure de délivrance avaient essentiellement un caractère formel et en tant que telles, qu'elles doivent être considérées à bon droit comme éliminées par l'acte de délivrance. Le caractère limitatif de l'énumération dans les dispositions des articles 100 et 138 CBE des motifs possibles de remise en cause de la délivrance des brevets européens milite également en faveur de ce point de vue.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. Il est fait droit au recours.
2. La décision rendue le 10 février 1986 par la Section des formalités de la Division d'examen est annulée.
3. La demande de brevet européen n° 81 305 646.2 est réputée retirée, les conditions de forme requises à la règle 51(4) CBE n'ayant pas été remplies dans le délai prescrit.
4. Il est fait droit à la requête en restitutio in integrum présentée en application de l'article 122 CBE, et la requérante est par conséquent rétablie dans ses droits en ce qui concerne la demande de brevet européen n° 81 305 646.2.
5. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

