CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE

DOSSIERS BREVETS 1987.V.10

6 MARS 1987

J.5/87

J.O.OEB 1987, p.295

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

- REVENDICATIONS ASSUJETTIES AU PAIEMENT DES TAXES DE REVENDICATIONS
- REVENDICATIONS INSEREES DANS DESCRIPTION ASSUJETTIES AU PAIEMENT DE TAXES DE REVENDICATIONS (OUI)
- RECTIFICATION DE LA DESCRIPTION (NON)

I) Les faits :

- 27 janvier 1986 : dépôt de la demande de brevet européen, dont 10 revendications ; à la description de la demande sont annexées 33 revendications ;
- 10 avril 1986 : la section de dépôt invite le demandeur à acquitter les taxes de revendications pour les 33 revendications annexées à la description ;
- 17 avril 1986 : le demandeur fait savoir que les revendications 1 à 33 sont annexées à la description et que de ce fait, aucune taxe de revendication n'est due ;
- 27 juin 1986 : la section de dépôt signifie au demandeur la notification établie conformément à la règle 31(3) CBE*, selon laquelle les 33 revendications annexées à la description sont réputées abandonnées ;
- 14 juillet 1986 : le demandeur conteste la constatation de la section de dépôt et requiert une décision conformément à la règle 69(2) CBE** ;
- 13 août 1986 : la section de dépôt rend une décision conformément à la règle 69(2) CBE** ;

* Règle 31(3) : En cas de défaut de paiement dans les délais de la taxe de revendication afférente à une revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné cette revendication. Toute taxe de revendication exigible et acquittée n'est pas remboursée, sauf dans le cas visé à l'article 77, paragraphe 5.

** Règle 69(2) : Si la personne intéressée estime que les conclusions de l'Office européen des brevets ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification visée au paragraphe 1, requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets. Une telle décision n'est prise que dans le cas où l'Office européen des brevets ne partage pas le point de vue du requérant ; dans le cas contraire, l'Office européen des brevets en avise le requérant.

- 23 octobre 1986 : le demandeur forme un recours ;
- 6 mars 1987 : la Chambre de recours juridique rejette le recours et confirme la position de la section de dépôt.

II. Le droit :

A) le problème :

a) les prétentions :

1. le demandeur :

- fait valoir qu'aucune taxe de revendication n'est due, parce que seules 10 revendications identifiées en tant que telles comme pièce de la demande ont été déposées ; les 33 revendications ne constituent qu'une partie annexe de la description
- dépose une requête en correction de la description en demandant, entre autres, que les termes "Claim 1", "Claim 2" ect... des revendications 1 à 33 soient remplacés par le mot "embodiment".

2. la section de dépôt :

- le titre des différentes pièces produites par le demandeur pour l'attribution d'une date de dépôt n'est pas décisif ; seul le contenu de pièces déposées détermine le caractère juridique de la partie de la demande
- les règles 27 et 29 CBE prescrivent la forme et le contenu de la description et des revendications ; le demandeur ne peut, de lui-même, modifier la structure de la demande, de manière à éviter l'application de la règle 31 CBE.

b) énoncé du problème :

le demandeur est-il tenu de payer des taxes de revendications pour des revendications annexées à la description ?

B) la solution :

a) énoncé de la solution :

"La Chambre de recours partage l'avis exprimé dans la décision contestée selon lequel le demandeur n'a pas la liberté d'ignorer les dispositions quant à la forme et au contenu de la description et des revendications tels que prescrits aux règles 27 et 29 CBE. Il est d'une grande importance pour le propre fonctionnement du système européen de brevet que ces dispositions soient observées" (cf. point 4 des motifs de la décision).

"En l'espèce, la Chambre ne peut accepter l'argument du requérant, selon lequel l'annexe à la description était nécessaire pour satisfaire à la divulgation de l'invention telle que requise à l'article 83 CBE*... . Au contraire, l'annexe apparaît de par sa forme ainsi que par son contenu comme des revendications... De ce fait, il est incontestable que l'annexe, dont le contenu correspond aux revendications de la demande prioritaire US, a été insérée dans la demande en vue d'en faire l'objet le cas échéant, d'un examen quant au fond." (cf. point 5 des motifs de la décision).

* article 83 : L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

b) commentaires de la solution :

Cette décision constitue sans conteste une décision de principe : elle met fin à une pratique suivie par certains demandeurs et/ou mandataires tendant à insérer dans la description des revendications pour éviter, entre autres, le paiement, lors du dépôt de la demande, des taxes de revendication dues au-delà de la 10e (règle 31 CBE). La Chambre de recours juridique a fondé sa solution sur l'existence dans une demande d'une description et de revendications, qui non seulement sont des pièces distinctes de la demande mais qui ont aussi des fonctions différentes, (cf. règles 27 et 29 CBE) ; il appartient de ce fait aux déposants pour le bon fonctionnement du système européen des brevets de respecter ces principes, d'autant plus que la recherche est établie sur la base des revendications "en tenant dûment compte de la description et le cas échéant, des dessins existants" (article 92 CBE ; Directives B-III,3).

D'autre part, la Chambre de recours juridique a rejeté la requête en correction de la description et confirmé une jurisprudence désormais établie qu'une erreur ne peut être rectifiée que s'il est immédiatement discernable que rien d'autre ne pouvait être envisagé que ce qui est proposé dans la requête en correction" (cf. décision de principe, Chambre de recours juridique, J 8/80 J.O. OEB 80, p. 293).

**Décision de la Chambre de
recours juridique, en date du
6 mars 1987**

J 5/87

(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: E. Persson
W. Moser

**Demandeur: Phillips
Petroleum Company**

**Référence: Nombre de
revendications donnant lieu au
paiement de taxes/PHILLIPS**

Article: 83, 84 CBE

Règle: 27, 29, 31, 88 CBE

**Mot clé: "Nombre de revendications
donnant lieu au paiement de taxes" —
"Contenu de la description" — "Forme
et contenu des revendications" —
"Correction d'erreurs autorisée (non)"**

Sommaire

*C'est dès l'examen initial de la
demande quant à certaines irrégularités
que doit se poser la question de savoir
si une taxe de revendication doit être
payée en application de la règle 31 (1)
CBE, indépendamment du fait qu'à un
stade ultérieur, suivant les conclusions
de l'examen quant au fond, cette taxe
puisse être exigible ou non conformé-
ment à la règle 31 (2) en liaison avec la
règle 51 (4) CBE.*

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 86 101 061.9 comportant 10 revendications a été déposée au nom de la Phillips Petroleum Company, Bartlesville, Oklahoma, USA le 27 janvier 1986, date à laquelle les taxes de dépôt, de recherche et de désignation ont été acquittées. Cette demande revendiquait la priorité d'une demande n° 695 786 déposée aux Etats-Unis le 28 janvier 1985 et comportant 33 revendications. Aucune taxe de revendication n'a été payée en application de la règle 31 (1) CBE.

II. Le 10 avril 1986, la Section de dépôt a écrit au mandataire du demandeur pour lui indiquer que l'examen effectué par elle et prévu à l'article 91 (2) CBE avait révélé que les taxes relatives à 33 revendications supplémentaires annexées à la description n'avaient pas encore été acquittées comme l'exigeait la règle 31 (1) CBE, et qu'en cas de défaut de paiement dans les délais de la taxe de revendication afférente à une revendication, le demandeur serait réputé avoir abandonné cette revendication, conformément à la règle 31 (3) CBE.

La Section de dépôt a ajouté que si la demande comportait effectivement, sous le titre "revendications", un nombre de 10 revendications, elle contenait en outre 33 revendications supplémentaires annexées à la description et introduites par la déclaration suivante: "les parties ci-après de la description concernent des réalisations préférées numérotées de 1 à 33 et présentées en

revêtant la forme de revendications". Elle a également fait observer que ces 33 revendications supplémentaires étaient précisément rédigées sous forme de revendications et désignées comme telles dans cette introduction ainsi que dans les passages faisant référence aux revendications dépendantes. Du point de vue de la forme, ces 33 énoncés ne faisaient donc sans aucun doute pas partie de la description mais constituaient des revendications. En ce qui concerne le fond, chacun des 33 énoncés définissait incontestablement un objet pour lequel la protection était demandée. Quoique les revendications supplémentaires aient été annexées à la description, elles n'en constituaient pas moins des revendications. Le demandeur les a incorporées à la demande pour se réserver la possibilité d'en faire la base de l'examen quant au fond. Cela ressortait non seulement du texte même de la demande, mais aussi du fait que les 33 revendications supplémentaires figurant dans la demande de brevet européen étaient identiques aux 33 revendications contenues dans le document de priorité, qui ne comportait pas d'autres revendications.

La Section de dépôt a en outre indiqué que la règle 31 (1), première phrase de la CBE disposait qu'une taxe de revendication doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième. Le demandeur ne peut tourner la règle 31 en plaçant les revendications dans une partie de la demande qui n'est pas appropriée.

III. Dans une lettre succincte parvenue le 17 avril 1986 à l'Office, le demandeur a prié celui-ci de prendre acte que les réalisations numérotées de 1 à 33 faisaient partie de la description et qu'aucune taxe supplémentaire ne devait donc être payée.

IV. Le 27 juin 1986, la Section de dépôt a émis une notification aux fins de la règle 31 (3) CBE, informant le demandeur que les 33 revendications supplémentaires annexées à la description étaient réputées avoir été abandonnées, pour défaut de paiement dans les délais des taxes de revendication prévues.

V. Dans une lettre reçue le 14 juillet 1986, le demandeur a répondu à cette notification, en déclarant qu'il estimait erronées les conclusions de l'Office européen des brevets. Il a réaffirmé que, comme il était dit à la page 19 de la demande, "les parties ci-après de la description" (pages 20 à 23) "concernent des réalisations préférées numérotées de 1 à 33 et présentées en revêtant la forme de revendications". Il a ajouté que cette phrase ne laissait planer aucun doute quant au fait que les réalisations 1 à 33 faisaient partie de la description. La demande comportait 10 revendications figurant sous le titre "revendications", nombre qui correspondait au nombre de revendications mentionné sous X, à la page 3 du formulaire de requête en délivrance.

Le demandeur a requis une décision conformément à la règle 69 (2) CBE.

afin qu'il soit constaté qu'aucune partie de la demande n'était réputée avoir été abandonnée.

VI. Le 13 août 1986, la Section de dépôt a rendu une décision selon laquelle, en vertu de la règle 31 (3) CBE, les 33 revendications annexées à la description étaient réputées avoir été abandonnées. Les motifs de la décision étaient entre autre les suivantes:

a) Le titre donné à une partie de la demande ne saurait décider une fois pour toutes de quelle partie il s'agit. Par exemple, en l'absence de tout titre, il appartient à l'OEB de prendre connaissance du texte pour savoir quelles parties de celui-ci constituent respectivement la description et les revendications. Même s'il n'existe qu'une partie intitulée "Description" et aucune partie intitulée "Revendications", l'OEB doit accorder à la demande une date de dépôt conformément aux articles 80 et 90 (1) CBE, si le texte qui suit le titre "Description" comporte une définition de l'objet de la protection demandée (article 84 CBE). A fortiori, à supposer que le titre "Dessins" précède un texte qui se révèle constituer les revendications, le caractère de cette partie de la demande ne s'en trouverait pas modifié. En bref, c'est toujours la teneur d'un texte qui détermine sa nature juridique en tant que partie de la demande, et non pas l'ordre dans lequel ce texte apparaît ni le titre qui lui est donné dans la demande selon le choix arbitrairement opéré par le demandeur. Ce principe s'applique à la fois dans un sens favorable au demandeur, lorsqu'il s'agit d'accorder une date de dépôt, et à son désavantage au moment de calculer les taxes de revendication.

b) La forme et le contenu de la description, d'une part, et des revendications, d'autre part, sont respectivement régis par les règles 27 et 29 CBE. Le demandeur ne peut à son gré se dispenser de s'y conformer et présenter sa demande d'une manière qui irait en fait à l'encontre des intentions et des dispositions du règlement d'application de la CBE, en vue de tourner la règle 31 (1) et l'obligation de payer les taxes de revendication. Le fait que les revendications n'aient pas été placées à l'endroit approprié dans la demande n'entraîne pas que le nombre total de revendications contenu dans celle-ci ne s'élève pas effectivement à 43, dont 33 doivent donner lieu au paiement de taxes, comme le prévoit la règle 31 (1) CBE.

c) Vu que la demande comporte 43 revendications et qu'aucune taxe de revendication n'a été acquittée, la notification émise le 27 juin 1986 par la Section de dépôt (cf. IV supra) demeure valable et les 33 revendications supplémentaires sont réputées avoir été abandonnées. La requête du demandeur tendant à l'annulation de cette décision est par conséquent rejetée.

VII. Dans une lettre en date du

23 octobre 1986, le demandeur a formé un recours contre la décision de la Section de dépôt. Il a dûment acquitté la taxe de recours et déposé le 19 décembre 1986 le mémoire exposant les motifs du recours, dans une lettre comportant en annexe une requête en rectification de la description du titre de la règle 88 CBE, visant à supprimer les mots "présentées en revêtant la forme de revendications", dans la phrase "les parties ci-après de la description concernent des réalisations préférées numérotées de 1 à 33 et présentées en revêtant la forme de revendications" (cf. II supra), et à remplacer chaque fois, dans le texte qui suit cette phrase, les mentions "revendication 1", "revendication 2", etc. par le terme "réalisation".

VIII. A titre subsidiaire, le requérant a soutenu que l'énumération initiale des 33 réalisations préférées qui avaient été ajoutées à la description en revêtant la forme de revendications faisait partie de la description, leur but étant d'exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, conformément à l'article 83 CBE. Dès lors qu'il avait été établi qu'un exposé de l'invention faisait partie de la description, il n'existait pas d'autres conditions à satisfaire que celles prévues à l'article 83 CBE. Exiger de remplir toute espèce de condition de forme énoncée dans le règlement d'exécution de la CBE reviendrait à restreindre le droit fondamental qu'a le demandeur d'exposer l'invention dans la description. L'examen quant à certaines irrégularités qui incombent à la Section de dépôt ne doit pas s'étendre à un examen quant au fond visant à déterminer si une partie d'une demande, mentionnée comme constituant la description dans la requête en délivrance, peut être interprétée ou non comme des revendications. Par contre, le requérant a soutenu qu'un demandeur pouvait inclure dans la description tout exposé de l'invention — quelle que soit la disposition formelle de cet exposé — aussi longtemps que celui-ci servait à illustrer l'invention. En outre, la manière d'agir du requérant dans la présente espèce contribuait également à faciliter la tâche de la division de la recherche de l'OEB. S'il était vrai que la décision attaquée constatait avec raison que le requérant avait introduit dans la description l'énoncé des revendications de la demande américaine initiale en vue de se réserver la possibilité de faire de cet exposé de l'invention la base de l'examen quant au fond (cf. point II supra), cela ne présentait néanmoins une utilité que pour la division de la recherche et ce qui était de la plus haute importance, s'accordait parfaitement avec les dispositions de la CBE, comme on pouvait le déduire des règles 31 (2) et 51 (4) CBE en liaison avec les articles 84 et 123 (2) CBE. Enfin, le requérant a déclaré que la pratique qu'il avait suivie dans la présente demande de brevet avait en fait été appliquée sans aucun problème depuis plus de huit ans dans quelque 500 cas.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 CBE: il est donc recevable.

2. Conformément à la règle 31 (1) CBE, toute demande de brevet européen qui comporte plus de 10 revendications lorsqu'elle est déposée donne lieu au paiement d'une taxe de revendication pour toute revendication en sus de la dixième. Cette taxe doit être acquittée au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. En cas de défaut de paiement dans les délais de la taxe de revendication afférente à une revendication, cette revendication est réputée avoir été abandonnée, en application de la règle 31 (3) CBE. Cette taxe supplémentaire est manifestement justifiée par le surcroît de travail qu'exigent la recherche et l'examen dans le cas d'une demande comportant des revendications aussi nombreuses.

3. Il convient de faire observer que c'est dès l'examen initial de la demande quant à certaines irrégularités que doit se poser la question de savoir si une taxe de revendication doit être payée en application de la règle 31 (1) CBE, indépendamment du fait qu'à un stade ultérieur, suivant les conclusions de l'examen quant au fond, cette taxe puisse être exigible ou non conformément à la règle 31 (2) en liaison avec la règle 51 (4) CBE.

4. La Chambre partage le point de vue exprimé dans la décision attaquée, à savoir que le demandeur ne peut à son gré se dispenser d'observer les dispositions des règles 27 et 29 CBE concernant la forme et le contenu de la description et des revendications. Pour que le système du brevet européen puisse fonctionner correctement, ces dispositions doivent être dûment respectées.

5. Dans la présente affaire, la Chambre ne saurait admettre que, comme l'a conclu le requérant, la partie complémentaire de la description, objet du litige, ait été nécessaire pour exposer l'invention conformément à l'article 83 CBE ou ait même contribué à produire cet effet. Au contraire, cette partie complémentaire apparaît, tant au point de vue de la forme que du fond, consister uniquement en des revendications au sens de l'article 84 et de la règle 29 CBE. En outre, il est incontestable que cette même partie, qui correspond point par point aux revendications de la demande américaine ouvrant le droit de priorité, a été incluse dans la présente demande pour ménager la possibilité de faire de son contenu la base de l'examen quant au fond.

6. Dans ces circonstances, de l'avis de la Chambre, la Section de dépôt a requis à juste titre le paiement des taxes de revendication en vertu de la règle 31 (1) CBE pour les 33 revendications figurant dans la partie complémentaire de la description. Le requérant ayant refusé d'acquiescer ces taxes, la Section de dépôt a également agi correctement en considérant ces revendications comme ayant été abandonnées, conformément à la règle 31 (3) CBE.

7. S'agissant de la requête en rectification de la description au titre de la règle 88 CBE, la Chambre, loin d'être convaincue que la rectification demandée s'impose à l'évidence, en ce sens qu'il doit apparaître immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur, estime au contraire que les arguments avancés par le requérant en faveur du maintien de la demande telle que déposée semblent indiquer sans ambiguïté que la description ne comportait aucune erreur au sens où l'entend la règle 88 CBE. Il convient donc de rejeter la requête.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La requête en rectification de la description au titre de la règle 88 CBE est rejetée.

2. Le recours est rejeté.