

CRJ 3.3.1. 11 DECEMBRE 1989
Aff.J.33/89 (CAISSE PALETTE DIFFUSION)
J.O. OEB 1991.292

DOSSIERS BREVETS 1991.II.11

GUIDE DE LECTURE

- DESSINS OMIS : Erreur matérielle - art.88 CBE

**

I - LES FAITS

- : La société CAISSE PALETTE DIFFUSION (CPD) dépose une demande de brevet français.
- 29 décembre 1989 : Sous priorité de la précédente, C.P.D. dépose une demande de brevet européen comportant 7 dessins - 1 à 7 -, et référant à 3 autres -8 à 10- manquants.
- 27 janvier 1989 : La Section de Dépôt informe le demandeur de ce défaut et rappelle la règle 88 CBE (*).
- 22 janvier 1989 : Le demandeur dépose les dessins omis lors du dépôt et requiert la rectification de sa demande.
- 19 juillet 1989 : La demande est publiée sans les dessins 8 à 10.
- 25 juillet 1989 : La Section de Dépôt rejette la requête en rectification.
- 25 septembre 1989 : Le demandeur forme un recours en annulation de la décision du 25 juillet 1989, paie la taxe et notifie le mémoire.
- 11 décembre 1989 : La Chambre de recours juridique annule la décision de rejet de la Section de Dépôt, ordonne la jonction des 3 dessins et la poursuite de la procédure.

(*) CBE Règle 88 :

"Les fautes d'expression ou de transcription et les erreurs contenues dans toutes pièces soumises à l'Office européen des brevets peuvent être rectifiées sur requête. Toutefois, si la requête en rectification porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification doit s'imposer à l'évidence, en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur".

II - LE DROIT

* PREMIER PROBLEME (Applicabilité de la Règle II)

A - LE PROBLEME

1°) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur en rectification

prétend que l'omission de dessins auxquelles réfère la description est une simple erreur matérielle susceptible de rectification sans perte de date de dépôt.

b) Le défendeur en rectification

prétend que l'omission de dessins auxquelles réfère la description n'est pas une simple erreur matérielle susceptible de rectification sans perte de date de dépôt.

2°) *Enoncé du problème*

L'omission de dessins auxquelles réfère la description est-elle une simple erreur matérielle susceptible de rectification sans perte de date de dépôt ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Les erreurs envisagées par la règle 88 CBE peuvent consister également en omissions..."

A partir des faits constatés dans le paragraphe précédent, les conditions de l'application de la règle 88, phrase 2 de la CBE sont justifiées".

2°) *Commentaire de la solution*

La solution est conforme à la jurisprudence de la Chambre de recours de l'OEB :

"La Chambre de recours juridique définit largement le domaine d'application de cette procédure. Constatant, par exemple, que la règle 88 § 1... permet la rectification des dessins dont une part a été omise; CRT 3 février 1981 énonce : "Si une partie d'un dessin, considéré comme une figure, a été omise, cette partie ne peut pas être considérée comme un dessin omis au sens de la règle 43 CBE.

La totalité de la figure doit plutôt, en principe, être considérée comme un dessin erroné ou défectueux (JO OEB 1981.65, Dossiers Brevets 1982.III. n° sp. "Chambre de recours")" (JM.Mousseron, Traité des brevets, t.I, L'obtention des brevets, Coll.CEIP, n.XXX, Litec 1984, n.737, p.741).

*** DEUXIEME PROBLEME (Compétence de la Section de Dépôt)**

La Section de dépôt avait fondé sa décision de rejet sur son incompétence pour statuer sur la demande de correction fondée sur la règle 88.

Or, les Directives précisent :

"Si le demandeur sollicite l'insertion de dessins par voie de correction, en application de la règle 88, deuxième phrase, il convient de statuer sur cette requête avant d'émettre la notification prévue à la règle 43. La décision concernant la requête en correction doit tenir compte du document de priorité même s'il a été produit après la date de dépôt de la demande. Ladite décision ne peut être prise par la section de dépôt si elle nécessite un examen technique. Dans ce cas, elle relève de la division d'examen. La publication de la demande ne sera pas retardée par cette procédure (cf. décision de la Chambre de recours juridique J.04/85, Journal officiel, n°7/1986, p.205)" (A.III.10).

La Chambre de recours juridique décide, alors :

"L'erreur, dans le cas d'espèce l'omission de certains dessins, a été facile à vérifier et n'a pas exigé un examen technique. En conséquence, la section de dépôt était compétente en la matière et aurait dû faire droit à la requête en rectification".

En ce qui concerne la compétence de la section de dépôt en la matière, les Directives prescrivent que la décision sur une demande selon la règle 88 CBE est prise par la section de dépôt, si elle ne nécessite pas un examen technique (Partie A, III, 10, paragraphe 2). Ce texte correspond au principe retenu par la Chambre dans sa décision susmentionnée. Si l'examen d'une demande de correction, selon la règle 88 CBE, se tient dans les limites des tâches conférées à la section de dépôt par les articles 16, 90 et 91 CBE, il apparaît tout à fait logique qu'elle prenne la décision pertinente".

La solution doit être approuvée.

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 11 décembre 1989

J 33/89 - 3.1.1

(Texte officiel)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: M. Lewenton
J.-C. Saisset

Demandeur: Caisse Palette Diffusion

Référence: Rectification des dessins/CAISSE PALETTE DIFFUSION

Article: 16, 91(1)g) CBE

Règle: 88, phrase 2, CBE

Mot-clé: "Omission de dessins - Requête en rectification" - "Section de dépôt - examen technique - compétence"

Sommaire

La section de dépôt est compétente pour statuer sur une requête en rectification qui porte sur les dessins selon la règle 88, phrase 2, de la CBE, si cette requête ne nécessite pas un examen technique (cf. décision de la Chambre de recours juridique du 28 février 1986, J 04/85, JO OEB 1986, 205).

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante a déposé, le 29 décembre 1988, une demande de brevet européen à l'Office européen des brevets comportant sept dessins marqués de la façon suivante: FIG. 1 à FIG. 7. A la demande manquaient au moment du dépôt trois dessins, auxquels référence était pourtant faite dans la demande et la copie du document de priorité adressée à la section de dépôt le 18 janvier 1989, les figures 8 à 10.

II. Le 27 janvier 1989, la section de dépôt a envoyé la communication prévue à la règle 43(2) CBE au mandataire de la requérante attirant aussi son attention sur la règle 88 CBE.

III. Par lettre du 22 février 1989, le mandataire a requis la correction de la demande conformément à la règle 88 CBE et a déposé les dessins omis lors du dépôt. Le 1^{er} mars 1989, la section du dépôt informait le mandataire que la décision au sujet de sa requête en rectification serait prise par la division d'examen et que la demande serait publiée telle que déposée avec une mention de l'existence de ladite requête.

IV. Dans sa lettre du 10 mars 1989, le mandataire s'est référé aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets (A-III, 10, dernier paragraphe) afin de solliciter la correction par la section de dépôt. Le 20 avril 1989, celle-ci a fait savoir au mandataire que, suite à une modification des Directives (à paraître dans la prochaine édition), elle n'est plus compétente en la matière. Dans sa réponse du 26 mai 1989, le mandataire insistait à nouveau pour que la section de dépôt examine sa requête en rectification afin que la demande puisse être publiée dans sa version complète.

V. La publication de la demande sans les figures 8, 9 et 10 est intervenue le 19 juillet, sous le n° 0 324 299. Sur la page de garde du fascicule il est fait mention de la requête en rectification.

VI. La section de dépôt a rendu une décision le 25 juillet 1989 rejetant la demande de correction au motif qu'elle n'était plus compétente pour statuer sur des requêtes en rectification, ajoutant que la décision concernant le sujet en question serait prise par la Division d'examen.

VII. Le mandataire a formé, le 25 septembre 1989, un recours. Dans son mémoire justificatif, il a demandé de révoquer la décision du 25 juillet 1989 et de faire droit à la requête en rectification présentée auparavant dans ses lettres adressées à la section de dépôt, **soulignant qu'il est difficilement justifiable qu'une pratique admise par les Directives dans leur édition à la disposition des mandataires, et appliquée jusqu'alors par l'Office, puisse être unilatéralement modifiée dans un sens moins favorable aux déposants.** Il demande également de procéder à une nouvelle publication complète.

Motifs de la décision

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

2. Une première question qui se pose dans le cas d'espèce est relative à la notification de la décision du 25 juillet 1989 faite au mandataire et concerne les motifs. Emanant du dossier de la section de dépôt, des motifs se trouvent dans un projet de décision, par contre la décision finale ne contient pas de motifs. Ceux-ci manquent aussi à la copie attachée au mémoire justificatif du mandataire. Malgré ces faits, il n'est pas nécessaire de rechercher si la décision de la section de dépôt est ou n'est pas valable du fait que les motifs n'ont pas été notifiés au mandataire. En effet, la Chambre considère qu'une autre raison décisive exige la révocation de la décision.

3. Le fait que le mandataire ait requis la correction après que la communication selon la règle 43(2) CBE lui ait été notifiée est sans importance. La section de dépôt même a signalé la règle 88 CBE au demandeur dans la communication susmentionnée et ainsi donné à entendre qu'il pouvait encore présenter une requête selon cette règle. Comme la Chambre l'a déjà constaté dans sa décision J 04/85 (JO OEB 1986, 209), un retard dans l'application de la règle 43 de la CBE ne peut provoquer de retard dans la poursuite normale des autres étapes de la procédure d'examen de la demande de brevet européen, telles que la publication de la demande (article 93 de la CBE), dans la mesure où ces dernières doivent être effectuées à un moment donné, calculé à partir de la date de dépôt ou de priorité puisque, tant qu'une décision en application de la règle 43 n'a pas été rendue, la seule date à prendre en considération est la date initiale de dépôt ou de priorité.

4. La Chambre ne partage pas l'opinion de la section de dépôt concernant son incompétence pour statuer sur la demande de correction fondée sur la règle 88 CBE. Si les dessins auxquels l'article 78 paragraphe 1, lettre d fait référence n'avaient pas été déposés à la date de dépôt de la demande, ou s'ils n'avaient pas tous été déposés, la Convention offre, hors de la notification prévue à la règle 43 CBE, la possibilité de prendre des mesures en vue de pallier cette situation dans l'article 91(1) g), (2) CBE. Conformément à cela, le règlement d'exécution, règle 88, phrase 2, précise les conditions d'une telle requête en rectification portée sur les dessins. En ce qui concerne la compétence de la section de dépôt en la matière, les Directives prescrivent que la décision sur une demande selon la règle 88 CBE est prise par la section de dépôt, si elle ne nécessite pas un examen technique (Partie A, III, 10, paragraphe 2). Ce texte correspond au principe retenu par la Chambre dans sa décision susmentionnée. Si l'examen d'une demande de correction, selon la règle 88 CBE, se tient dans les limites des tâches conférées à la section de dépôt par les articles 16, 90 et 91 CBE, il apparaît tout à fait logique qu'elle prenne la décision pertinente.

5. La modification des Directives (Partie A, V, 2.2, version septembre 1989), sur laquelle la section de dépôt a basé sa décision, ne saurait mener à un autre résultat. D'abord il y a lieu de noter que la compétence de la section de dépôt résulte de la Convention, à savoir de ses articles 16, 90, et 91, comme la Chambre l'a constaté dans sa décision déjà citée et les Directives ne sauraient modifier la Convention. D'autre part, les Directives tiennent bien compte de la différence des compétences. Dans leur nouvelle version, il n'a pas été touché au principe édictant

que la section de dépôt reste compétente pour statuer sur une requête en rectification selon la règle 88 CBE, si elle ne nécessite pas un examen technique (Partie A, III, 10, paragraphe 2). En conséquence, la modification concernée doit être interprétée dans le sens suivant: S'il y a, dans la description, les revendications ou les dessins, une erreur qui exige un examen technique, la section de dépôt n'est plus compétente et doit transmettre le dossier à la division d'examen qui décide de la demande de correction.

6. Les erreurs envisagées par la règle 88 CBE peuvent consister également en omissions, comme cela a été décidé par cette Chambre dans les recours n° J 08/80 et J 19/80 (JO OEB 1980, 293 et 1981, 67). En l'espèce, la description déposée fait expressément référence aux figures 8 à 10 (pages 3, 6 et 7). Deux feuilles comprenant des dessins, figures 1 à 7, ayant été déposées mais pas de feuilles avec les figures 8 à 10 indiquées dans la description; cela ne peut résulter que d'une erreur. Celle-ci est confirmée par la copie du document de priorité dont la troisième feuille de dessins comprend les figures manquantes.

7. A partir des faits constatés dans le paragraphe précédent, les conditions de l'application de la règle 88, phrase 2 de la CBE sont justifiées. L'erreur, dans le cas d'espèce l'omission de certains dessins, a été facile à vérifier et n'a pas exigé un examen technique. En conséquence, la section de dépôt était compétente en la matière et aurait dû faire droit à la requête en rectification.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision de la section de dépôt de l'Office européen des brevets du 25 juillet 1989 est annulée.
2. Il est ordonné que la demande de brevet européen n° 88 403 355.6 soit rectifiée en ajoutant aux dessins déposés la feuille de dessins 3/3 portant la mention "FIG. 8, FIG. 9, FIG. 10".