

CRJ 1er FEVRIER 1990  
Aff.J 1/89  
Emil LIESENFELD  
JO OEB 1992.I.17

DOSSIERS BREVETS 1992.II.6

GUIDE DE LECTURE

- TAXES ANNUELLES - IRREGULARITES DE PAIEMENT - BONNE FOI \*\*

## I- LES FAITS

- 30 septembre 1983 : Emil LIESENFELD dépose une demande euro-P.C.T.
- 1er avril 1986 : Echéance non acquittée de la taxe de 3ème année.
- 13 juin 1986 : Les services de l'OEB rappellent au demandeur que la taxe annuelle pour la troisième année est venue à échéance le 1er avril 1986 sans avoir été acquittée mais que, conformément à l'article 86(2) CBE, elle peut encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, moyennant une surtaxe.
- 24 septembre 1986 : Le demandeur acquitte la taxe (et surtaxe) pour la troisième année.
- : L'achèvement de la procédure de délivrance d'un brevet européen est, alors, engagée; le demandeur donne son accord sur le texte modifié, produit une traduction des revendications en anglais, français... et acquitte les taxes de délivrance.
- 29 septembre 1987 : Le demandeur paye la taxe annuelle pour la quatrième année et la surtaxe pour retard.
- 3 novembre 1987 : Le demandeur est informé qu'il n'a pas acquitté la taxe annuelle (et la surtaxe) pour la quatrième année dans le délai utile et que sa demande de brevet est réputée retirée : l'échéance indiquée dans la notification en date du 3 juin 1986 ne s'appliquait qu'à la taxe pour la troisième année alors que l'échéance normale s'applique à la taxe pour la quatrième année.  
Aucun rappel n'avait été adressé au demandeur pour le paiement de la quatrième taxe.
- 7 décembre 1987 : Suite à une notification, le demandeur s'acquitte du paiement de la taxe (plus surtaxe) de la cinquième année, par chèque joint à sa lettre du 23 décembre 1987.
- 29 juin 1988 : La demande est réputée retirée pour paiement tardif de la taxe annuelle pour la quatrième année.  
La requête en *restitutio in integrum* est réputée non présentée au motif que sa taxe n'a pas été payée.
- : LIESENFELD forme un recours.
- 1er février 1990 : La Chambre de recours juridique annule la notification du 3 novembre 1987 et la décision du 29 juillet 1988 relative au retrait de la demande et décide que la taxe annuelle pour la quatrième année a été acquittée dans les délais.

## II - LE DROIT

### - Problème

En l'absence d'une notification de rappel de l'échéance d'une taxe annuelle, le demandeur qui n'a pas acquitté une taxe peut-il poursuivre la procédure de délivrance et se prévaloir de sa bonne foi, spécialement en considération de la formulation équivoque d'une notification antérieure de l'OEB ?

### - Solution

- La Chambre de recours juridique rappelle d'abord qu'un "demandeur ne doit pas attendre de l'OEB qu'elle lui fournisse régulièrement certains services de sa seule initiative" et, naturellement, le "demandeur ne saurait se prévaloir de l'omission de ces services".

- Dans un deuxième temps, elle rappelle la vigueur du principe de bonne foi :

*"La chambre a déjà souligné plusieurs fois que, en vertu du principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs, les notifications doivent être formulées en termes clairs et ne prêtant pas à équivoque dans l'esprit du demandeur (cf. décisions en date du 20.7.1987 J 2/87, JO OEB 1988, 330 "Motorola" et du 2.12.1987 J 3/87, JO OEB 1989.3 "Membranes/MEMTEC"). Le texte des notifications doit être rédigé de telle sorte que tout risque de méprise de la part d'une personne sensée qui en est destinataire soit écarté. Or la notification du 3 juin 1986 ne satisfait pas - comme cela a été exposé plus haut - à ces exigences.*

*Si un demandeur se fonde sur une notification équivoque, il ne doit pas s'en trouver lésé (décision J 3/87, JO OEB 1989, 3). Il faut au contraire le traiter comme s'il avait satisfait aux exigences légales s'il s'est fondé sur la notification équivoque".*

- En conséquence, l'OEB fournit un certain service de sa propre initiative, le demandeur peut s'attendre à ce que ce service soit exact et complet. En l'espèce, la notification concernant le paiement de la troisième taxe était équivoque pour ce qui est du délai de paiement de la quatrième annuité.

## DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 1<sup>er</sup> février 1990

J 1/89

(Traduction)

Composition de la Chambre

Président P. Ford  
Membres R. Schulte  
J.-C. Saisset

**Demandeur: Emil Liesenfeld**

**Référence: Service fourni par l'OEB de sa propre initiative/LIESENFELD**

**Article: 86, 150 (2) troisième phrase CBE; 40 PCT**

**Mot-clé: "Notification relative au paiement de taxes annuelles - Service fourni par l'OEB de sa propre initiative - Formulation des notifications en termes clairs et non équivoques - Principe de la bonne foi" - "Échéance de la taxe annuelle pour la troisième année - Demande internationale avec application du chapitre II du PCT"**

*Sommaire*

*I.1. Le principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs (J 2/87, JO OEB 1988, 330 et J 3/87, JO OEB 1989, 3) s'applique également aux services que l'OEB fournit de sa propre initiative, lorsque ceux-ci ne sont pas rendus de telle sorte que tout risque de méprise de la part d'une personne sensée qui en est destinataire soit écarté*

*2. Un demandeur ne saurait compter que l'OEB fournisse régulièrement certains services de sa propre initiative (en l'espèce rappels de l'échéance de taxes annuelles) et se prévaloir de l'omission de ces services (confirmation de la décision J 12/84, JO OEB 1985, 108), toutefois, si l'OEB fournit de sa propre initiative un service au demandeur, celui-ci peut s'attendre à ce que ce service soit exact et complet*

*3. Si un demandeur acquitte des taxes annuelles conformément à une notification formulée en termes équivoques il doit être traité comme s'il avait acquitté la taxe annuelle en temps utile*

*II. Si le début de la phase régionale (européenne) est reporté à l'expiration du trentième mois à compter de la date de dépôt de la demande internationale, la taxe annuelle pour la troisième année ne vient à échéance qu'à l'expiration du trentième mois, c.-à-d. le dernier jour du délai de trente mois*

*(art 40 PCT, art 150(2) troisième phrase CBE) Cette échéance différée est déterminante pour le calcul du délai supplémentaire prévu pour le paiement de la taxe annuelle avec surtaxe*

### Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant a déposé le 30 septembre 1983 une demande euro-PCT

II. Par lettre du 3 juin 1986, intitulée "Rappel de l'article 86(2) CBE et de l'article 2, point 5 du règlement relatif aux taxes - Paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe", l'attention du demandeur a été attirée sur le fait que la taxe annuelle pour la troisième année était venue à échéance le 1<sup>er</sup> avril 1986 mais qu'elle n'avait pas été acquittée à cette date. Conformément à l'article 86(2) CBE, cette taxe pouvait encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance moyennant une surtaxe, le montant total s'élevant à 506 DEM. Le demandeur a alors acquitté la taxe annuelle pour la troisième année en joignant un chèque de 506 DEM à sa lettre du 24 septembre 1986.

III. Par notification établie conformément à la règle 51(4) CBE, en date du 22 septembre 1987, le demandeur a été informé que la division d'examen envisageait de délivrer un brevet européen. Dans le délai de quatre mois qui lui a été imparti, le demandeur a donné son accord sur le texte notifié, produit une traduction des revendications en anglais et en français et acquitté les taxes de délivrance et d'impression.

IV. Par courrier en date du 29 septembre 1987, le demandeur a envoyé un chèque d'un montant de 671 DEM, en se référant à la notification du 3 juin 1986, en vue du paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année et de la surtaxe pour retard de 10 %.

V. Par notification en date du 3 novembre 1987, envoyée en application de la règle 69(1) CBE, le demandeur a été informé que, conformément à l'article 86(3) CBE, sa demande de brevet européen était réputée retirée au motif qu'il n'avait pas acquitté la taxe annuelle pour la quatrième année et la surtaxe en temps utile. Aux termes de l'article 86(2) et de la règle 37 CBE, la taxe pour la quatrième année aurait pu être acquittée sans surtaxe jusqu'au 30 septembre 1986 et avec surtaxe jusqu'au 30 mars 1987.

Le fait qu'aucun rappel n'ait été envoyé au demandeur conformément à l'article 86(2) CBE pour la taxe annuelle pour la quatrième année est sans importance puisque, en ce qui concerne ces rappels, il ne s'agit que d'un service fourni par l'OEB (décision de la Chambre de recours juridique en date du 25.1.1985, JO OEB 1985, 108).

<sup>1</sup> Nouvelle situation légale depuis le 1.6.1991 (Règle 104ter (1) e) (CBE)

L'échéance indiquée dans la notification en date du 3 juin 1986 a été calculée sur la base des articles 40 PCT et 150(2), troisième phrase CBE et ne s'applique qu'à la taxe pour la troisième année, alors que l'échéance normale s'applique à la taxe pour la quatrième année, conformément à l'article 86(2) en liaison avec la règle 37 CBE.

VI. Par notification en date du 7 décembre 1987, il a été signalé au demandeur que la taxe pour la cinquième année était venue à échéance le 30 septembre 1987 et qu'elle pouvait encore être acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement d'une surtaxe. Le demandeur a acquitté la taxe pour la cinquième année (770 DEM) et la surtaxe (77 DEM) par un chèque qu'il a joint à sa lettre du 23 décembre 1987.

VII. Par courrier en date du 21 décembre 1987, le demandeur a requis une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE et a demandé d'excuser l'inobservation du délai et de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur n'a pas manqué à son obligation de vigilance, puisqu'il s'était fondé sur l'échéance indiquée dans la notification du 3 juin 1986. Il a bien reçu des rappels concernant les taxes annuelles pour la troisième et la cinquième année, mais pas pour la quatrième année. Le demandeur a pu compter que l'OEB fournisse le même service pour la taxe pour la quatrième année que pour celles pour la troisième et la cinquième année. C'est ce qui découle du PCT-Guide du déposant, édition de juillet 1986, qui indique au point EP.12 que l'OEB adressera un rappel au déposant s'il n'a pas acquitté les taxes dans le délai.

Le paiement effectué le 29 septembre 1987 constitue au fond une requête en *restitutio in integrum*. Le demandeur n'a pas acquitté la taxe de *restitutio in integrum*, d'un montant de 125 DEM, puisqu'il disposait d'un avoir de 160 DEM auprès de l'office récepteur PCT.

VIII. La décision suivante a été rendue le 29 juin 1988.

1. La demande est réputée retirée pour paiement tardif de la taxe annuelle pour la quatrième année et

2. la requête en *restitutio in integrum* quant au délai non observé, prévu à l'article 86(2) CBE est réputée non présentée au motif que la taxe de *restitutio in integrum* n'a pas été payée.

IX. C'est contre cette décision qu'est dirigé le recours, que le demandeur a introduit en bonne et due forme et dans les délais. Le requérant a précisé que sa lettre du 21 décembre 1987 ne constituait pas une requête en *restitutio in integrum* et a demandé que l'af-

faire soit renvoyée aux fins d'une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE. Si les rappels relatifs aux taxes envoyés en application de l'article 86(2) constituent des services fournis par l'OEB de sa propre initiative, il n'en demeure pas moins que le requérant a pu, en vertu du principe de la bonne foi, compter que ce service soit fourni régulièrement. Or, inexplicablement, il n'a pas été envoyé de rappel relatif à l'échéance de la taxe annuelle pour la quatrième année. L'Office pourrait remédier à cette omission en prenant une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE et en faisant droit à la requête en poursuite de la procédure.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La décision attaquée conclut à juste titre que la taxe annuelle pour la quatrième année n'a pas été acquittée dans le délai légal fixé à l'article 86(2) CBE. Étant donné que la date de début de la demande euro-PCT était le 30 septembre 1983, la taxe annuelle pour la quatrième année venait à échéance, conformément à l'article 86(1), deuxième phrase CBE, le 30 septembre 1986. En application de l'article 86(2) CBE, elle pouvait encore être acquittée valablement jusqu'au 30 mars 1987, moyennant une surtaxe. Or la taxe annuelle et la surtaxe n'ont été acquittées que le 1<sup>er</sup> octobre 1987.

3. Aux termes de l'article 86(3) CBE, un paiement tardif a pour conséquence que la demande européenne est réputée retirée. En l'espèce toutefois, le paiement tardif est en partie imputable à l'OEB.

4. Dans le présent cas, il s'agit d'une demande euro-PCT à laquelle sont applicables, en ce qui concerne l'échéance de la taxe annuelle pour la troisième année, les dispositions particulières de l'article 40 PCT et de l'article 150(2), troisième phrase CBE. Aux termes de ces dispositions, et contrairement aux cas auxquels l'article 86 CBE est applicable, la taxe annuelle pour la troisième année n'est venue à échéance, exceptionnellement, qu'à l'expiration du trentième mois à compter du 30 septembre 1983 - date de dépôt qui est ici déterminante -, autrement dit le 1<sup>er</sup> avril 1986. La taxe annuelle pour la troisième année pouvait donc encore être acquittée en l'espèce, sous réserve du paiement d'une surtaxe, jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 1986.

5. Si la notification de l'OEB en date du 3 juin 1986 indique à juste titre que la taxe annuelle pour la troisième année est venue à échéance le 1<sup>er</sup> avril 1986, elle ne mentionne cependant nulle part qu'il s'agit d'une échéance exceptionnelle applicable à la taxe annuelle pour la troisième année. Elle ne cite pas même les dispositions légales

dont découle cette échéance exceptionnelle. En revanche, en se référant à l'article 86 CBE, elle donne l'impression que la date indiquée est l'échéance normale d'une demande de brevet européen. Ce n'est qu'après avoir acquitté la taxe annuelle pour la quatrième année que le demandeur a été informé, par la notification du 3 novembre 1987 établie conformément à la règle 69(1) CBE et indiquant que la demande de brevet européen était réputée retirée, que l'échéance du 1<sup>er</sup> avril 1986 mentionnée dans la notification du 3 juin 1986 constituait une exception en vertu de l'article 40 PCT et de l'article 150(2), troisième phrase CBE.

De l'avis de la chambre, on ne saurait donc reprocher au demandeur de s'être fondé, pour effectuer le virement de la taxe annuelle pour la quatrième année, sur la notification du 3 juin 1986 relative à l'échéance de la taxe annuelle, d'autant plus qu'il ne lui a pas été envoyée de notification relative à l'échéance de la taxe annuelle pour la quatrième année, qui aurait alors indiqué l'échéance normale de cette taxe selon l'article 86 CBE, c'est-à-dire une date différente de celle pour la troisième année.

La chambre voudrait toutefois souligner qu'elle s'en tient à sa jurisprudence, selon laquelle un demandeur ne peut pas compter que l'OEB lui fournisse régulièrement des services de sa propre initiative - dans la présente espèce, le rappel de l'échéance d'une taxe annuelle -, de sorte qu'il ne peut donc pas se prévaloir du fait qu'un tel rappel ne lui a pas été envoyé (confirmation de la décision J 12/84, JO OEB 1985, 108). Qu'un demandeur puisse s'attendre à ce qu'une notification relative à l'échéance d'une taxe annuelle qui lui a été envoyée soit exacte et complète ne va pas à l'encontre de cette jurisprudence. Comme indiqué ci-dessus, la notification du 3 juin 1986 n'était pas rédigée de telle sorte que tout risque de méprise concernant l'échéance des taxes annuelles de la part d'une personne sensée qui en est destinataire soit écarté. Il n'y a donc pas lieu de critiquer que le demandeur se soit basé sur l'échéance qui lui avait été communiquée.

6. La Chambre a déjà souligné plusieurs fois que, en vertu du principe de la bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs, les notifications doivent être formulées en termes clairs et ne prêtant pas à équivoque dans l'esprit du demandeur (cf. décisions en date du 20.7.1987 J 2/87, JO OEB 1988, 330 "Motorola" et du 2.12.1987 J 3/87, JO OEB 1989, 3 "Membranes/MEMTEC"). Le texte des notifications doit être rédigé de telle sorte que tout risque de méprise de la part d'une personne sensée qui en est

destinataire soit écarté. Or la notification du 3 juin 1986 ne satisfaisait pas - comme cela a été exposé plus haut - à ces exigences.

7. Si un demandeur se fonde sur une notification équivoque, il ne doit pas s'en trouver lésé (décision J 3/87, JO OEB 1989, 3). Il faut au contraire le traiter comme si il avait satisfait aux exigences légales si il s'est fondé sur la notification équivoque. Étant donné que la notification relative au paiement de la taxe annuelle pour la troisième année donnait l'impression que l'échéance des taxes annuelles était le 1<sup>er</sup> avril, le demandeur était en droit de penser qu'il pouvait encore valablement acquitter la taxe annuelle pour la quatrième année conformément à l'article 86(2) CBE jusqu'au 1<sup>er</sup> octobre 1987. Puisque c'est ce qu'il a fait, la taxe annuelle pour la quatrième année est réputée acquittée en temps utile et en conséquence, la demande de brevet européen n'est pas réputée retirée conformément à l'article 86i3).

#### **Dispositif**

#### **Par ces motifs, il est statué comme suit:**

1. La notification du 3 novembre 1987, établie conformément à la règle 69(1) CBE, et la décision du 29 juillet 1988 sont annulées.
2. La taxe annuelle pour la quatrième année a été acquittée dans les délais et, en conséquence, la demande de brevet européen n'est pas réputée retirée.
3. L'affaire est renvoyée à la première instance pour poursuite de la procédure de délivrance.