

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE

13 FEVRIER 1985

J 09/83

INEDIT

DOSSIERS BREVETS

SUPPLEMENT OEB 1985.III.J 38

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

REMBOURSEMENT DE LA TAXE D'EXAMEN

JOINDRE A DOSSIERS BREVETS - SUPPLEMENT OEB 1985.III

I - LES FAITS

- 24 Novembre 1978 : Caterpillar Tractor Corp. dépose une demande internationale PCT aux USA, en indiquant cinq Etats contractants de la convention de Munich, pour y obtenir un brevet européen. L'OEB est office désigné.
- 18 Décembre 1979 : L'autorité de recherche int'le aux U.S.A. transmet à Caterpillar le rapport de recherche internationale.
- 29 Mai 1980 : Publication du rapport de recherche int'le.
- 2 Juin 1980 : Caterpillar présente une requête et en examen auprès de l'OEB.
- 6 Juin 1980 : Caterpillar paie les taxes nationales et les taxes en examen.
- 14 Novembre 1980 : Transmission à Caterpillar du rapport de recherche complémentaire européen.
- 31 Novembre 1980 : Caterpillar indique qu'il abandonne la demande et réclame le remboursement des taxes d'examen.
- 3 Février 1981 : L'OEB informe Caterpillar que le remboursement est refusé.
- 11 Février 1981 : Caterpillar demande un réexamen du problème.
- 18 Avril 1983 : Le chef de la section de dépôt de la 2° Direction Générale confirme le refus de remboursement de la taxe d'examen.
- 17 Juin 1983 : Caterpillar fait appel et réclame le remboursement de la taxe d'examen et de recours.
- 23 Janvier 1985 : Audience des parties dans le cadre de la procédure orale.
- 13 Février 1985 : La Chambre de recours juridiques infirme la décision attaquée et ordonne le remboursement des taxes.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Caterpillar

prétend que lorsque la demande euro-PCT est retirée après réception du rapport complémentaire de recherche, la taxe d'examen doit être restituée, même si le dossier a été transmis à la Division d'Examen.

b) O.E.B.

prétend que lorsque la demande euro-PCT est retirée après réception du rapport complémentaire de recherches, la taxe d'examen ne doit pas être restituée lorsque le dossier a été transmis à la Division d'Examen.

2°) Enoncé du problème

Lorsqu'une demande euro-PCT est retirée après réception du rapport complémentaire de recherche et après que le dossier ait été transmis à la Division d'Examen, la taxe d'examen doit-elle être remboursée au déposant ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

13. "Il s'ensuit que l'article 16 de la convention de Munich s'applique en totalité au cas où un rapport européen complémentaire de recherche est transmis. Le dépôt d'une requête en examen avant la transmission de ce rapport au déposant n'a pas pour effet le transfert immédiat de la charge du dossier à la Division d'Examen.

De ce point de vue, les Directives pour l'examen O.E.B. (Partie C-VI, 1.1.3, oct.1981) ne peuvent être suivies. En conséquence, le déposant est dans la même situation

juridique que n'importe quel autre déposant qui peut prétendre à la réception des "invitations" prévues par l'article 96 (1) et la règle 51 (1) de la convention de Munich.

14. "En application de l'article 16 de la convention de Munich, il est clair que la responsabilité du dossier de la demande n'a jamais été transférée par la Section de Dépôt à la Division d'Examen. Puisque l'appelant n'a jamais reçu les invitations prévues par l'article 96 (1) et la règle 51 (1), auxquelles il avait droit, il n'a jamais eu la possibilité d'y répondre.

15. "Dans ces circonstances, la décision attaquée doit être infirmée et l'appelant admis à recevoir le remboursement de la taxe d'examen".

2°) Commentaire de la solution

La Chambre de Recours reconnaît (2) que le problème posé est de ceux qui, depuis longtemps, ont été considérés comme difficiles. La pratique de l'OEB a consisté à propos des demandes "ordinaires" (non Euro-PCT), à rembourser la taxe d'examen en cas de retrait de la demande avant sa transmission à la Division d'Examen (Avis juridique n° 1/79, J.O.E.B., 1979, 61). Le but de l'article 96 (1) de la Convention de Munich est d'éviter l'engagement inutile de la procédure d'examen. Par ailleurs, la Chambre de Recours considère que l'article 96 (1) et la règle 51 (1) sont destinés à encourager les déposants à retirer leurs demandes après lecture du rapport de recherche européenne, le remboursement de la taxe d'examen étant un encouragement supplémentaire en ce sens.