

FJ0014.00 - 021830024

## **DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS**

**Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 10 mai 2001**

**J 14/00 - 3.1.1**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J. Saisset

Membres : M. J. Vogel

S. C. Perryman

**Demandeur : Horstmann Timers & Controls Limited, et al**

**Référence : Accord d'extension/HORSTMANN TIMERS & CONTROLS LIMITED,  
ET AL**

**Article : 33(4), 78(2), 79(2), 106(1), 108 CBE**

**Règle : 9(3), 68(2), 85bis(2) CBE**

**Article 9(1) RRT**

**Mot-clé : Décret relatif à l'extension à la Slovénie de la validité des brevets  
européens**

*Sommaire*

*L'extension des brevets européens à la Slovénie est régie uniquement par le décret relatif à l'extension à la Slovénie de la validité des brevets européens (décret d'extension/DE); les dispositions de la CBE ne s'appliquent que lorsque cela est expressément indiqué dans le DE.*

## Exposé des faits et conclusions

I. 1. Le requérant est titulaire de la demande euro-PCT n° 96 904 978.2. Lors de l'entrée de cette demande dans la phase régionale devant l'OEB, le requérant a demandé, le 15 septembre 1997, l'extension des effets du brevet à la Slovénie (formulaire 1200.5, rubrique 11). La rubrique 11 de ce formulaire informe les demandeurs que l'extension ne produit ses effets que si la taxe d'extension prescrite est acquittée. Le 26 septembre 1997, le demandeur a acquitté d'autres taxes dues au titre de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB pour un montant total de 4 850 DEM. Le détail des taxes acquittées (taxes de désignation, de revendications, d'examen et taxe nationale) figurait sur le formulaire 1010 "Bordereau de règlement de taxes et frais", daté du 25 septembre 1997. La taxe d'extension pour la Slovénie n'était pas indiquée sur ce bordereau et n'a pas été payée.

2. Par lettre datée du 13 décembre 1999, le requérant a demandé la correction d'une erreur en vertu de la règle 88 CBE, à savoir le défaut de paiement de la taxe d'extension. Il a argué qu'en raison de la pratique de l'OEB consistant à ne pas établir de notification en cas de non-paiement des taxes d'extension, il ne s'était rendu compte de l'absence de paiement de la taxe qu'au moment où il avait souhaité confirmer la délivrance du brevet auprès de l'Office slovène des brevets. Il a demandé que l'erreur commise par l'assistant administratif, qui avait omis d'indiquer la Slovénie comme Etat d'extension, puisse être considérée comme une erreur de transcription au sens de la règle 88 CBE.

Par ailleurs, le requérant a demandé que l'Office exerce son pouvoir d'appréciation en sa faveur, conformément à l'article 9(1) du règlement relatif aux taxes (RRT), qui s'applique dans le cas présent en vertu de l'article 3(3) du décret relatif à l'extension à la Slovénie de la validité des brevets européens (DE), puisqu'il n'avait omis de payer qu'une faible partie (environ 2%) du montant total acquitté, qui s'élevait à 4 850 DEM.

Le requérant a enfin attiré l'attention sur ce qui lui est apparu comme une divergence injustifiée entre la pratique qui est suivie en matière de paiement des taxes de désignation selon la CBE et qui donne la possibilité de corriger des erreurs, et celle concernant le paiement des taxes d'extension, laquelle n'offre pas cette possibilité. Rien ne justifie apparemment une telle divergence.

3. En réponse à ces arguments, l'assistant principal au bureau des formalités a émis, le 17 mars 2000, une notification dans laquelle il était indiqué que la règle 88 CBE ne s'applique pas au système d'extension ; l'article 9(1) RRT est, quant à lui, applicable, mais seulement lorsqu'une partie minimale de la taxe n'a pas été acquittée.

Or, dans la présente affaire, c'est la taxe d'extension dans son intégralité qui n'a pas été payée. Il était également précisé que les remèdes juridiques prévus par la CBE ne s'appliquent pas dans les cas d'extension. La requête en extension était donc réputée retirée en vertu des articles 2 et 3 du DE.

II. Le 4 avril 2000, le requérant a formé un recours contre cette "décision .... dans la notification" et acquitté la taxe de recours. Il a demandé que la décision attaquée soit annulée et que la taxe d'extension pour la Slovénie soit réputée payée. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, daté du 14 juillet 2000 et envoyé par fax le 17 juillet 2000, le requérant s'est référé aux décisions Ikaplast (JO OEB 1986, 1) et Maxtor (JO OEB 1995, 288) de la chambre de recours juridique, en faisant valoir que la taxe d'extension était un montant minimale au sens de l'article 9(1) RRT et compte tenu des motifs énoncés dans la décision Ikaplast. En outre, la notification contestée ne répondait pas à l'observation formulée par le requérant, selon laquelle l'Office ne lui avait pas signalé l'absence de paiement de la taxe d'extension comme il l'aurait fait, en vertu de la règle 85bis CBE, si une taxe de désignation n'avait pas été acquittée.

Par une notification en date du 29 janvier 2001, la chambre de recours juridique a donné, à titre indicatif, un premier avis sur la présente affaire, lequel peut être résumé comme suit :

1. En vertu de l'article 10 du décret relatif à l'extension à la Slovénie de la validité des brevets européens (JO OEB 1994, 80), les dispositions de la CBE et de son règlement d'exécution ne sont pas applicables à la procédure d'extension, à moins que le décret n'en dispose autrement. Etant donné que le DE ne contient aucune disposition selon laquelle les articles 106 à 108 CBE s'appliquent aux procédures d'extension, il ne peut y avoir de décision susceptible de recours en la présente espèce, mais seulement une notification non susceptible de recours.

2. Même en supposant qu'un recours soit recevable, on peut se demander si la

"décision" attaquée pourrait être révoquée. Comme le requérant, la Chambre estime que, conformément à l'article 3(3) du DE, le règlement de l'OEB relatif aux taxes, à savoir son article 9(1), est applicable par analogie au paiement des taxes d'extension. Toutefois, compte tenu du libellé de cet article et de la jurisprudence des chambres de recours (cf. Ikaplast et Maxtor), il ne s'agissait pas, dans la présente espèce, de parties "minimes" non encore payées de la taxe ; bien au contraire, comme le montre le bordereau de règlement des taxes, la taxe d'extension ne figurait pas dans le montant total. Cette taxe est restée impayée dans son intégralité.

3. Même l'article 9(2) RRT, qui régit l'affectation des taxes de désignation lorsque le montant acquitté est insuffisant, ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion car, dans le cas présent, le montant payé couvre les taxes pour tous les Etats effectivement désignés, de sorte que ce montant ne peut être insuffisant.

4. Enfin, la Chambre a indiqué qu'elle ne peut souscrire à l'argument du requérant selon lequel le principe de la bonne foi régissant les relations entre l'OEB et le demandeur est applicable. Il est précisé au point II.2 de l'introduction au DE (JO OEB 1994, 75) qu'aucune notification n'est établie pour signaler la non-observation du délai de base ou l'expiration du délai supplémentaire et que la restitutio in integrum n'est pas possible. Compte tenu de cette disposition, on ne peut donc s'attendre légitimement à ce que le contraire se produise.

III. Le requérant a été invité à répondre à cette notification au plus tard un mois avant la procédure orale. Par lettre datée du 25 avril 2001, il a présenté de nouvelles observations qui peuvent être résumées comme suit :

1. Le DE constitue un accord par lequel l'OEB agit pour le compte de demandeurs et de titulaires de brevet jouissant du droit d'un tiers (jus tertii) dans le cadre de la bonne gestion, par l'OEB, de leurs requêtes en extension. Le requérant a admis que l'article 10 du DE ne faisait pas précisément référence aux articles 106 à 108 CBE. Toutefois, pour remplir tous ses engagements au titre du DE sans outrepasser ses pouvoirs, l'OEB doit implicitement se baser sur d'autres dispositions de la CBE (par exemple l'article 103 et la règle 58(5) CBE). C'est la raison pour laquelle le terme "dispose" figurant à l'article 10 du DE doit être interprété comme englobant tous les articles et règles de la CBE qui sont nécessaires pour que l'OEB puisse s'acquitter correctement

de ses obligations au titre du DE.

Selon le requérant, si l'avis provisoire de la Chambre devait être maintenu, les mesures prises par les agents des formalités conformément au DE ne pourraient être contrôlées puisqu'elles ne relèveraient pas de la compétence des chambres. Cela est contraire à la finalité de la jurisprudence des chambres de recours qui est d'assurer un contrôle. Par conséquent, les lettres de la section de dépôt, datées du 17 mars 2000, constituent des décisions susceptibles de recours plutôt que des notifications non susceptibles de recours.

2. Concernant l'article 9(1) RRT, le requérant a souligné qu'il avait bien eu l'intention de payer la taxe d'extension. Il a indiqué que dans le formulaire 1200, la case "Slovénie" avait été cochée et qu'en outre, la requête en extension à la Slovénie était automatiquement réputée présentée conformément à l'article 2(1) du DE. Le requérant avance également l'argument selon lequel la Chambre devrait prendre en considération toutes les circonstances de l'affaire lorsqu'elle évalue l'intention d'effectuer le paiement et ne pas se fier seulement au bordereau de règlement des taxes. La somme manquante selon l'article 9(1) RRT doit être évaluée, comme dans l'affaire *Ikplast*, par rapport au montant total des taxes dont le paiement était prévu. Pour éviter toute distinction arbitraire entre les cas de paiement d'une seule taxe et de paiement de taxes multiples, le terme "taxe" figurant à l'article 9(1) doit aussi englober son pluriel "taxes".

3. Concernant l'article 9(2) RRT, l'OEB n'a pas compétence pour élargir le champ d'application de cette disposition aux pays autorisant l'extension, car la CBE et le décret sont de nature différente. Le fait que la désignation et l'extension puissent, d'un point de vue conceptuel, constituer des méthodes similaires pour obtenir une protection par brevet, n'est pas pertinent. L'application de l'article 9(2) RRT est exclue par l'article 3(3) du DE, en vertu duquel le règlement relatif aux taxes est applicable par analogie, donc avec les modifications nécessaires, ce qui signifie que l'article 9(2) RRT ne s'applique pas.

4. Enfin, au cas où la Chambre n'accepterait pas les arguments concernant l'article 9(2), le requérant souligne que dans la mesure où la requête en extension à la Slovénie est automatiquement réputée présentée conformément à l'article 2(1) du DE,

les paiements effectués en septembre 1997 auraient dû être comptabilisés en premier lieu pour la Slovénie avant tout autre pays désigné.

### **Motifs de la décision**

1. Le recours est considéré comme formé étant donné, notamment, que le paiement de la taxe de recours a été effectué dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification que le requérant considère comme susceptible de recours (article 108 CBE). Le recours est toutefois irrecevable car, dans l'affaire sur laquelle la Chambre doit statuer, il n'existe pas de droit de saisine des chambres de recours de l'OEB.

1.1 Conformément aux dispositions exhaustives de l'article 106(1) CBE relatif aux décisions susceptibles de recours, sont susceptibles de recours non seulement les décisions des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique, mais également celles de la section de dépôt.

1.1.1 Le fait que la lettre de la division d'examen, datée du 17 mars 2000 et faisant l'objet du recours, soit intitulée "notification" et n'ait pas été identifiée comme étant une décision, ne change rien à cet égard. Le caractère juridique d'un document officiel ne dépend pas de son intitulé. C'est son contenu qui détermine le caractère juridique d'un document et qui décide donc si celui-ci est susceptible de recours au sens de l'article 106(1) CBE. Si le document ne contient rien d'autre qu'un avis juridique, il ne peut être considéré comme une décision. Il en est de même s'il apparaît de façon tout à fait évidente que l'auteur n'a pas la compétence nécessaire soit pour rédiger, soit pour envoyer le document. Si, en revanche, les liens juridiques entre l'Office et un demandeur sont, en vertu des dispositions de la CBE, déterminés par un document, celui-ci constitue, selon la jurisprudence constante des chambres de recours et quelle que soit l'appellation de ce document, une décision susceptible de recours au sens de la CBE (cf. J 8/81, JO OEB 1982, 10 ; J 2/93, JO OEB 1995, 675 ; J 13/92 ; J 13/83 ; J 24/94 ; T 934/91, JO OEB 1994, 184, etc.). Dans la présente affaire, un certain nombre d'éléments donnent à penser que le contenu de la lettre contestée est de nature à établir un lien juridique et constitue ainsi une décision, puisque le refus d'étendre les effets de la demande de brevet à la Slovénie a une incidence déterminante sur l'étendue de la protection territoriale conférée par cette demande.

1.1.2 Par conséquent, le fait que la lettre contestée de la division d'examen, en date du 17 mars 2000, ne contienne aucune indication des voies de recours (cf. J 26/87, JO OEB 1989, 329) et ait été rédigée par un agent des formalités de la division d'examen n'influe en rien sur la recevabilité du présent recours. D'une part, la question de la recevabilité d'un recours ne se pose pas en cas d'absence d'indication des voies de recours, puisque la règle 68(2), troisième phrase CBE dispose expressément que les parties ne peuvent invoquer l'omission d'une telle indication. D'autre part, des décisions susceptibles de recours peuvent, dans le cadre des tâches incombant aux divisions d'examen, être rendues par un agent des formalités et avoir un effet juridique, dans la mesure où cet agent est habilité à le faire en vertu du communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 2, en date du 28 avril 1999 (dernière version) (JO OEB 1999, 504), lequel se fonde sur l'autorisation suivant la règle 9(3) CBE.

1.2 L'irrecevabilité du présent recours découle plutôt du fait qu'en vertu des dispositions exhaustives de l'article 106(1) CBE, seules peuvent faire l'objet d'un recours les décisions de l'OEB rendues par les instances mentionnées à cet article, et ce dans le cadre des tâches qu'elles accomplissent en vertu de la CBE. Tel n'est pas le cas toutefois des décisions que prend l'OEB lorsqu'il remplit ses obligations au titre de l'accord conclu avec la République de Slovénie sur l'extension de la protection conférée par des brevets européens (accord d'extension) et du décret correspondant relatif à l'extension (JO OEB 1994, 75).

1.2.1 L'accord d'extension, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> mars 1994, est basé sur l'accord de coopération en matière de brevets qui a été conclu entre l'Organisation européenne des brevets et la République de Slovénie et qui est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> septembre 1993. Cet accord fait partie des traités internationaux que le Président de l'OEB est autorisé à conclure avec l'approbation du Conseil d'administration (article 33(4) CBE), afin de pouvoir remplir les fonctions qui lui sont assignées en vertu de la CBE. Cet accord sert non seulement les intérêts des demandeurs, auxquels il donne un moyen simple d'obtenir une protection par brevet en République de Slovénie, mais aussi ceux de la République de Slovénie, qui peut ainsi offrir une protection par brevet sur son territoire par une simple extension des effets des demandes et des brevets européens et euro-PCT à ce territoire.

1.2.2 Comme le souligne le requérant, il existe certains parallèles - notamment en ce qui concerne le paiement des taxes dues - entre les procédures formelles ; tel est le cas en particulier du calendrier prévu pour prendre les mesures procédurales liées à l'extension de la protection selon le DE d'une part, et pour la désignation d'un Etat contractant conformément à la CBE d'autre part (articles 79(2), 78(2) CBE). Les effets juridiques sont toutefois différents dans chaque cas. Contrairement à la procédure de désignation des Etats contractants prévue par la CBE, la procédure d'extension suivant le DE produit des effets juridiques qui se fondent exclusivement sur le droit national slovène. Le décret d'extension ne prévoit pas la cession de droits souverains à l'OEB. L'OEB assume plutôt, pour le compte de la République de Slovénie, une tâche de soutien administratif consistant à percevoir les taxes, et reçoit, pour couvrir ses frais administratifs, un pourcentage fixe de la taxe d'extension, la part la plus importante de la taxe revenant à l'Etat autorisant l'extension.

1.3 La procédure de paiement de la taxe d'extension est régie par le seul DE. En dépit de certaines similitudes avec le droit européen, la validité du DE se fonde toutefois non pas sur les dispositions de la CBE, mais sur le seul droit national slovène, pour la mise en oeuvre duquel l'OEB offre simplement une assistance administrative dans le cadre des dispositions nationales. Cette appréciation juridique découle non seulement du texte du DE, qui est en lui-même tout à fait clair, mais aussi de sa structure ainsi que de son esprit et de sa finalité.

1.3.1 Il ressort ainsi sans aucune ambiguïté de l'article 3, deuxième paragraphe du DE que le délai supplémentaire visé à la règle 85bis(2) CBE s'applique lorsque la taxe d'extension n'a pas été acquittée dans les délais, et l'article 3, troisième paragraphe du DE dispose que le règlement relatif aux taxes de l'OEB s'applique par analogie aux procédures de paiement. L'article 10 du DE prévoit toutefois que les dispositions de la CBE et de son règlement d'exécution ne sont pas applicables, pour autant que le DE n'en dispose pas autrement. Il apparaît ainsi très clairement que les références du DE aux dispositions de la CBE sont exhaustives et qu'il ne saurait donc y avoir d'application correspondante d'autres dispositions, comme par exemple celles prévues par les articles 106 et s. CBE relatifs à la procédure de recours.

1.3.2 De même, rien n'indique d'après la structure ou le caractère juridique du DE que la lettre de la section de dépôt datée du 17 mars 2000 puisse faire l'objet d'un recours.



En tant que décret bilatéral, le DE traite essentiellement - de façon exhaustive et bien distincte de la CBE - de questions liées à l'intégration dans le droit national slovène de demandes et de droits de protection européens étendus et de leur rapport avec les demandes et les droits nationaux sur la base de la Loi slovène sur la propriété industrielle (Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1993, 303).

Il convient de citer en particulier la règle selon laquelle les demandes et les brevets aux effets étendus produisent les mêmes effets que les demandes et brevets nationaux, l'obligation de fournir à l'Office slovène des brevets une traduction en slovène des revendications, les dispositions concernant le texte des demandes de brevet et des brevets aux effets étendus faisant foi au plan national, les effets qu'ils produisent en tant que droit antérieur par rapport aux demandes nationales et aux brevets nationaux, et, enfin, la protection simultanée. Aucune de ces dispositions n'entraîne d'obligations pour l'OEB. En application du DE, l'OEB s'engage simplement vis-à-vis de la République de Slovénie à apporter son appui pour l'exécution des tâches administratives liées à l'extension des brevets européens, à savoir réceptionner les requêtes en extension, percevoir les taxes d'extension et, après déduction d'un certain montant pour couvrir ses dépenses, transmettre le solde à l'Office slovène des brevets.

1.3.3 Les dispositions du DE montrent clairement que le décret est régi par le principe selon lequel il convient d'intervenir le moins possible dans les droits souverains de la République de Slovénie. Par exemple, l'article 10 du DE exclut toute application des dispositions de la CBE - y compris celles prévues par les articles 106 et s. CBE relatifs à la procédure de recours - dans le cadre de la procédure d'extension. Pour la même raison, et contrairement aux dispositions prévues par la CBE, l'article 9 du DE prévoit que les taxes annuelles pour des brevets européens aux effets étendus sont acquittées intégralement à l'Office slovène des brevets.

La CBE, quant à elle, se fonde notamment sur la délégation de droits souverains nationaux à l'OEB, sur la participation du Conseil d'administration à l'administration de l'OEB et à son contrôle, ainsi que sur la répartition des taxes annuelles entre l'OEB et les Etats contractants concernés.

1.3.4 Le DE ne fonde aucun droit ou obligation semblable à ceux que comporte

l'adhésion à la CBE. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ne crée donc pas non plus de jus tertii pour des services rendus par l'OEB en vue d'honorer ses engagements au titre du DE. Par conséquent, il ne peut en résulter un droit de saisine des chambres de recours pour des questions concernant l'extension de demandes de brevet et de brevets à la République de Slovénie. Dans des cas tels que la présente affaire, ce sont les tribunaux slovènes qui sont compétents. L'article 6(2) de la Loi slovène sur les brevets prévoit une procédure de recours contre des décisions de l'Office slovène des brevets.

1.4 Le requérant ne saurait davantage invoquer le principe de la bonne foi pour pouvoir former un recours auprès des chambres de recours de l'OEB. La Chambre admet que ce principe constitue l'un des principes fondamentaux du droit européen des brevets. Toutefois, concernant la procédure d'extension, l'OEB n'agit pas dans le cadre de la CBE, mais apporte simplement son aide pour la constitution de droits nationaux de protection en Slovénie.

En outre, dans son introduction au DE, l'OEB déclare expressément que le DE se fonde exclusivement sur le droit national slovène (JO OEB 1994, 75) et que la procédure d'extension et ses effets sont régis uniquement par le droit slovène (JO OEB 1994, 80).

## **Dispositif**

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

Le recours est rejeté comme irrecevable.