

Décision de la Chambre de recours juridique en date du 17 décembre 2007

J 3/06 - 3.1.01

(Traduction)

COMPOSITION DE LA CHAMBRE :

Président :

B. Günzel

Membres :

W. Sekretaruk, C. Rennie-Smith

Demandeurs :

Heitkamp Rail GmbH, et al

Requérant 1 :

Heitkamp Rail GmbH

Requérant 2 :

Dieter Heiland

Référence :

Dispositions transitoires/HEITKAMP

Dispositions juridiques pertinentes :

Article : 80, 90 CBE

Règle : 40, 55, 56 CBE

Article 7(1) de l'acte portant révision de la CBE

Article premier (1) de la Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'Acte portant révision de la CBE

Article 2, première phrase de la Décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la CBE 2000

Article : 5 PLT

Dispositions juridiques pertinentes (CBE 1973) :

Article : 87 CBE 1973

Règle : 43(1), 43(2), 69 CBE 1973

Mot-clé :

"Applicabilité de la règle 56 CBE aux demandes déposées avant son entrée en vigueur – non" – "Revendication valable d'une priorité – non"

Sommaire :

La règle 56 CBE ne s'applique qu'aux demandes de brevet européen qui ont été déposées après l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre la décision de la section de dépôt en date du 15 novembre 2005, rejetant la requête des demandeurs/requérants visant à l'attribution de la date du 10 janvier 2004 comme date de dépôt, ainsi que leur requête visant à annuler la constatation de la perte du droit de priorité conféré par la demande de brevet allemande 103 01 231.1.

II. Les requérants ont présenté la requête en délivrance d'un brevet européen le 10 janvier 2004, et déposé la description, les revendications et quatre pages de dessins. Ces quatre pages contenaient les figures 1, 2 (en double) et 4, mais pas de figure 3. L'absence de la figure 3 a été constatée lors de l'examen quant aux exigences de forme. La section de dépôt leur ayant signalé que, s'ils déposaient le dessin manquant dans un délai d'un mois, une nouvelle date de dépôt serait attribuée à la demande, à savoir la date de dépôt de ce dessin (la date de priorité revendiquée pouvant alors ne plus se situer dans le délai de priorité de douze mois), les requérants ont déposé le dessin manquant (figure 3) dans le délai imparti.

III. Lors de la procédure devant la section de dépôt, les requérants ont fait valoir que la section de dépôt aurait dû appliquer la règle 43(1) au lieu de la règle 43(2) CBE 1973, et qu'ils n'avaient pas présenté la requête requise par la première disposition pour l'attribution d'une nouvelle date de dépôt. Si cela avait été le cas, toutes les références au dessin manquant figurant dans la demande de brevet européen auraient certes été réputées supprimées, mais la date de dépôt aurait été la date de réception des documents, à savoir le 10 janvier 2004.

IV. La section de dépôt a rejeté la requête présentée en ce sens, ainsi que la requête visant à annuler la perte de droit constatée entre-temps quant au droit de priorité conféré par la demande de brevet allemande 103 01 231.1.

V. Par lettre du 4 janvier 2006, les requérants ont formé un recours motivé à l'encontre de cette décision postée le 15 novembre 2005. Le même jour, ils ont acquitté la taxe de recours prescrite.

VI. Les requérants ont d'abord de nouveau contesté, dans l'exposé des motifs de leur recours, la pertinence de l'application de la règle 43(2) CBE 1973 par la section de dépôt, mais cette objection a ensuite été abandonnée pendant la procédure de recours, suite à une notification de la Chambre. Ils ont fondé leurs requêtes uniquement sur la règle 56 CBE dans sa version en vigueur depuis le 13 décembre 2007.

VII. Les requérants ont allégué que, conformément aux dispositions transitoires, la règle 56 CBE dans sa version actuelle est également applicable aux demandes de brevet européen reçues par l'Office européen des brevets avant l'entrée en vigueur de cette règle, le 13 décembre 2007. Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a fait usage de son pouvoir au titre de l'article 7(1) de l'acte portant révision de la CBE, et arrêté des dispositions transitoires. Il a notamment décidé, à l'article premier de sa Décision du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'Acte de révision de la CBE, que le nouvel article 90 CBE était applicable aux demandes de brevet européen pendantes à la date de son entrée en vigueur. Il s'agit là d'ailleurs d'un principe général : le droit procédural nouveau s'applique toujours aux affaires en cours. Dans le cas présent, en outre, les dispositions transitoires prévoient les conditions d'application du droit nouveau. L'article 2 de la Décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la CBE 2000 prévoit notamment que le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen, dans la mesure où elles sont soumises aux dispositions de la CBE 2000. La règle 56 CBE se référant explicitement à l'article 90 CBE, il convenait dès lors de se baser exclusivement sur les nouvelles dispositions dans la présente procédure de recours. Il s'ensuit que, conformément à la règle 56(3) CBE, la date de dépôt resterait le 10 janvier 2004, puisque le dessin manquant, mais qui figurait dans la demande dont la priorité était revendiquée, avait été déposé ultérieurement dans le délai prescrit de deux mois.

VIII. Dans sa notification du 13 septembre 2007, la Chambre a indiqué qu'elle ne partageait pas le point de vue des requérants.

Il n'existe en effet pas de principe général du droit selon lequel le droit procédural nouveau s'applique aux affaires en cours. Au contraire, s'agissant de la modification de dispositions juridiques, le législateur est libre de décider qu'elles sont valables pour les anciens dossiers encore en instance, ou de fixer des règles différentes au moyen de dispositions transitoires. En l'occurrence, c'est cette dernière option qui a été choisie.

La règle 56 CBE dans sa version en vigueur depuis le 13 décembre 2007 n'est pas applicable en l'espèce. En ce qui concerne les conditions à remplir pour l'attribution d'une date de dépôt, la règle 56 CBE renvoie implicitement à l'article 80 CBE. Les dispositions de l'article 90 CBE, invoquées par les requérants, régissent l'étendue de l'examen lors du dépôt et de l'examen quant aux exigences de forme. Conformément à l'article 90(1) CBE, cela inclut certes également l'examen visant à déterminer si la demande satisfait aux conditions pour que soit accordée une date de dépôt, mais ces conditions proprement dites ne ressortent pas de l'article 90 CBE. Elles sont fixées par l'article 80 CBE, qui n'est valable que pour les demandes déposées à compter du 13 décembre 2007.

IX. La procédure orale s'est tenue devant la Chambre le 17 décembre 2007. Lors de cette procédure, les requérants ont abandonné leur argumentation relative à l'existence d'un principe général du droit selon lequel le droit procédural nouveau s'appliquerait aux affaires en cours.

Les requérants ont complété leurs arguments écrits relatifs à l'applicabilité de la règle 56 CBE en faisant valoir que la règle 56 CBE renvoie expressément à l'article 90(1) CBE, ce qui montre clairement le lien existant entre ces deux dispositions. De l'avis des requérants, il convenait également de tenir compte du fait que, dans le présent contexte, l'article 90 CBE devait être considéré comme une *lex specialis* au regard de l'article 80 CBE, ce qui plaiderait également pour l'applicabilité de la règle 56 CBE.

X. Les requérants ont demandé que la décision de la section de dépôt en date du 15 novembre 2005 soit annulée et que la date de dépôt du 10 janvier 2004 soit attribuée à la demande de brevet 04 000 386.5, contenant le dessin (figure 3) déposé ultérieurement.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Le texte révisé de la Convention sur le brevet européen ("CBE 2000") est entré en vigueur le 13 décembre 2007. Les articles et règles cités ci-après sans autre précision se rapportent à la version révisée. Les dispositions portant la mention "CBE 1973" sont celles de la Convention sur le brevet européen en vigueur jusqu'à la date précitée.

2.1 L'article 7(1) de l'acte portant révision de la CBE est le suivant :

"Le texte révisé de la Convention s'applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes. Il ne s'applique pas aux brevets européens déjà délivrés lors de son entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date, à moins que le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets n'en dispose autrement."

2.2 L'article premier (1) de la Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 de l'Acte de révision de la CBE prévoit (extraits) :

"Conformément à l'article 7, paragraphe 1, deuxième phrase de l'Acte de révision, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent aux dispositions modifiées et aux nouvelles dispositions de la Convention sur le brevet européen mentionnées ci-après :

Les articles ... 90 ... sont applicables aux demandes de brevet européen pendantes ainsi qu'aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur."

2.3 L'article 2, première phrase de la Décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la CBE 2000 prévoit (extraits) :

"Le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen ..., dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000."

3. La règle 56 CBE n'est applicable qu'aux demandes déposées après l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen reçue avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000 est soumise aux dispositions du règlement d'exécution de la CBE 2000 ne ressortent pas immédiatement de la décision du Conseil d'administration et doivent être déterminées après interprétation. Il n'existe aucune trace écrite de ce qu'entendait exactement le législateur par les termes "être soumis aux dispositions de la CBE 2000". Toutefois, en remplaçant cette expression dans l'économie générale du système, il est possible d'inférer certaines indications utiles à sa compréhension.

La Chambre partage le point de vue des requérants selon lequel une demande reçue avant le 13 décembre 2007 peut être considérée comme soumise aux dispositions de la CBE 2000 en ce qui concerne l'applicabilité de certaines règles du règlement d'exécution lorsque l'article correspondant à la règle en question est également applicable aux demandes de brevet déposées avant le 13 décembre 2007, conformément à l'article premier de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001. Il existerait sinon, entre les articles applicables de la CBE 1973 et les dispositions applicables du règlement d'exécution de la CBE 2000, des contradictions et vides juridiques insurmontables qui n'ont pas pu être dans l'intention du législateur. Cette interprétation de l'article 2, première phrase de la décision précitée du Conseil d'administration, dans sa version allemande ("Die Ausführungsordnung zum EPÜ 2000 ist auf alle dem EPÜ 2000 unterliegenden europäischen Patentanmeldungen ... anzuwenden"), est en outre confirmée par les textes anglais et français, qui sont encore plus clairs et font également foi ("The Implementing Regulations to the EPC 2000 shall apply to all European patent applications, ..., in so far as the foregoing are subject to the provisions of the EPC 2000." ; "Le règlement

d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen, ..., dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000.").

Lorsqu'il s'agit de déterminer à quel article une règle doit être associée, il est à noter qu'une règle du règlement d'exécution peut se rapporter à différents articles de la CBE à des titres très divers. On ne saurait prétendre qu'une demande est soumise à la CBE 2000 au sens de la disposition susvisée si une règle ne fait que mentionner un article. En revanche, on a bien affaire à une demande soumise à la CBE 2000 lorsqu'une règle du règlement d'exécution donne une interprétation plus détaillée d'un article de la CBE 2000, conformément à sa fonction générale d'"exécution" de la CBE.

Ce n'est pas le cas en ce qui concerne la relation entre l'article 90 et la règle 56 CBE, puisque la règle 56 CBE ne contribue en rien à préciser l'article 90 CBE. La disposition à laquelle se rapporte la règle 56 CBE, dans l'économie générale du système, est l'article 80 CBE (date de dépôt). L'article 80 CBE fait partie des dispositions qui ont été modifiées pour mettre en œuvre l'article 5 PLT. Le principe de la CBE 1973 selon lequel une date de dépôt ne pouvait être attribuée que sur la base des documents dont disposait l'Office européen des brevets, a été remplacé par un principe autorisant dans une large mesure le recours à des renvois, y compris pour les documents nécessaires à l'attribution d'une date de dépôt. Ces deux principes sont structurellement différents.

L'article 80 CBE ne décrit plus en détails les conditions à remplir pour l'attribution d'une date de dépôt, mais renvoie au règlement d'exécution. La disposition correspondante est la règle 40 CBE, qui transpose la norme internationale définie par l'article 5 PLT en ce qui concerne le contenu minimum d'une demande pour l'attribution d'une date de dépôt. La règle 56(3) CBE fait également partie des dispositions qui ont été modifiées dans la ligne du PLT, et elle part aussi du principe que les documents nécessaires pour l'attribution d'une date de dépôt ne doivent pas être physiquement disponibles dès le départ, mais qu'ils deviennent objet de la procédure en figurant dans la demande dont la priorité est revendiquée. Il s'agit donc de la mise en œuvre de l'article 5(6) b) PLT, en vertu duquel il est (notamment) possible de déposer ultérieurement des dessins manquants, sans perte du droit de priorité, s'ils figuraient déjà dans la demande dont la priorité est revendiquée.

C'est manifestement à cause de ce changement de système que l'article 80 CBE ne figure pas sur la liste des dispositions déclarées applicables également aux procédures en instance dès l'entrée en vigueur de la CBE 2000. Par conséquent, les règles qui s'y rattachent ne sont pas non plus applicables.

4. L'argumentation des requérants n'est en outre pas convaincante :

4.1 Principe général du droit selon lequel le droit procédural nouveau s'applique aux affaires en cours

Un tel principe n'existe pas. Lors de la modification de dispositions juridiques, le législateur est libre de décider qu'elles sont valables pour les affaires en cours ou pour les nouvelles affaires, ou encore de fixer des règles différentes au moyen de dispositions transitoires. Le Conseil d'administration a choisi cette dernière option. La Chambre avait pris position à ce sujet dans sa notification et les requérants n'ont ensuite plus invoqué ce principe.

4.2 Article 90 CBE et règle 56 CBE

L'article 90 CBE est une disposition de procédure qui régit l'étendue de l'examen lors du dépôt et de l'examen quant aux exigences de forme. Conformément au premier paragraphe de cet article, cela inclut également l'examen visant à déterminer si la demande satisfait aux conditions pour l'attribution d'une date de dépôt. Cet article est développé sur le fond par la règle 55 CBE, par exemple, qui précise la façon de procéder pour l'examen lors du dépôt. Ce n'est en revanche pas le cas de la règle 56 CBE. Par conséquent, la seule formulation "S'il résulte de l'examen prévu à l'article 90, paragraphe 1, que ... des dessins auxquels il est fait référence dans la description ou dans les revendications, ne semblent pas figurer dans la demande, ..." ne permet pas de conclure que la règle 56(1) CBE s'applique aux demandes de brevet déposées avant son entrée en vigueur. L'indication selon laquelle un examen est effectué pour déterminer si une date de dépôt peut être attribuée ne contient aucune précision sur les conditions qui doivent être réunies à cette fin.

Les conditions matérielles sont fixées par l'article 80 CBE, appliqué ici dans la version de la CBE 1973 en combinaison avec la règle 43(2) CBE 1973, puisque les nouvelles dispositions ne sont pas applicables.

La date de dépôt est donc, comme la section de dépôt l'avait correctement constaté, le 18 février 2004.

La Chambre ne peut pas davantage se rallier à l'avis des requérants selon lequel l'article 90 CBE doit être considéré comme une *lex specialis* au regard de l'article 80 CBE. Ces deux dispositions n'entretiennent aucun rapport tel qu'il permette de donner priorité à l'article 90 CBE. Ces deux articles portent sur des aspects différents, qui sont d'une part les conditions d'attribution d'une date de dépôt (article 80 CBE), et d'autre part l'étendue et les modalités de l'examen quant à la forme (article 90 CBE).

5. La décision de la section de dépôt est donc correcte. Il ne pouvait être satisfait aux requêtes des requérants.

5.1 Rejet de la requête visant à attribuer la date de dépôt du 10 janvier 2004 aux pièces de la demande telles que déposées initialement

La date du 10 janvier 2004 n'a pas pu être attribuée comme date de dépôt, ainsi que le demandaient les requérants. C'est bien à cette date que les documents ont été initialement reçus, mais ils étaient incomplets. Après avoir été informés des conséquences que cela entraînait, les requérants ont déposé le dessin manquant le 18 février 2004. Conformément à la règle 43(2) CBE 1973, c'est donc obligatoirement cette date qui était la date de dépôt. Il était dès lors impossible de donner suite à la requête des requérants visant à l'attribution de la date de dépôt du 10 janvier 2004.

5.2 Rejet de la requête en annulation de la constatation de la perte du droit de priorité

Conformément à la règle 69 CBE 1973, l'Office européen des brevets constate, sur demande, et sous la forme d'une décision, qu'une perte de droit est intervenue, si celle-ci est survenue sans qu'une décision de rejet de la demande de brevet européen ait été prise. Les requérants avaient la possibilité de revendiquer, au titre de l'article 87 CBE 1973, la priorité de la demande de brevet allemande 103 01 231.1 ayant pour date de dépôt le 15 janvier 2003, et ce dans un délai de douze mois à compter de son dépôt. Ce délai, qui expirait le 15 janvier 2004, n'a pas été respecté par les requérants, puisque la date du 18 février 2004 a été attribuée à juste titre comme date de dépôt à leur demande de brevet européen. La perte du droit de priorité est donc intervenue, comme l'a constaté la section de dépôt.

6. Par conséquent, il n'a pas pu être satisfait à la requête en annulation de la décision attaquée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.