

Code de distribution interne :

- (A) [] Publication au JO
(B) [X] Aux Présidents et Membres
(C) [] Aux Présidents

D E C I S I O N
du 15 juin 1999

N° du recours : T 0790/98 - 3.3.1

N° de la demande : 94913644.4

N° de la publication : 0694032

C.I.B. : C07D 205/08

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Procédé de préparation de β -lactames

Titulaire du brevet :
RHÔNE-POULENC RORER S.A.

Opposant :
-

Référence :
Taxe de recours/RHÔNE-POULENC RORER

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 109, 113(1)
CBE R. 67

Mot-clé :
"Révision préjudicielle"
"Requête en remboursement de la taxe de recours déférée à la
Chambre de recours pour décision"
"Vice substantiel de procédure (non)"
"Remboursement de la taxe de recours (non)"

Décisions citées :
J 0032/95

Exergue :
-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N° du recours : T 0790/98 - 3.3.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.1
du 15 juin 1999

Requérant : RHÔNE-POULENC RORER S.A.
20, Av. Raymond Aron
F - 92160 Antony (FR)

Mandataire : Le Pennec, Magali
RHÔNE-POULENC RORER S.A.
Direction des Brevets
20, Av. Raymond Aron
F - 92160 Antony Cédex (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets en date du 22 juillet 1998 accordant la révision préjudicielle (Art. 109(1) CBE) et déférant à la Chambre de recours la requête en remboursement de la taxe de recours, et concernant la demande de brevet européen n° 94 913 644.4.

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss
Membres : P. M. I. Bracke
J. P. B. Seitz

Exposé des faits et conclusions

- I. Le présent recours concerne la demande de brevet européen n° 94 913 644.4 (n° de publication 0 694 032) correspondant à la demande internationale publiée sous le n° WO 94 124 103, dont la société anonyme Rhône-Poulenc Rorer était titulaire.
- II. Dans une notification en date du 3 décembre 1997 établie conformément à l'article 96(2) et à la règle 51(2) de la CBE, la Division d'examen, sur la base des documents cités dans le rapport de recherche, a informé le titulaire de la demande de ce que l'objet des revendications 1 à 5 manquait d'activité inventive au regard de l'enseignement du document D4 et qu'ainsi ces revendications n'étaient point admissibles aux termes de l'article 52(1) de la CBE.
- III. Dans sa réponse du 30 mars 1998, la titulaire de la demande a répondu à ces objections et maintenu que l'objet de ses revendications était en l'état inventif au regard des divulgations du document D4 représentant l'état de la technique le plus proche.
- IV. Par décision en date du 15 mai 1998, la Division d'examen a rejeté la demande de brevet pour défaut d'activité inventive des revendications 1 à 5, en se fondant sur l'enseignement du document D4.
- V. Par lettre du 28 mai 1998, la titulaire a formé un recours contre cette décision et a payé la taxe de recours.

Dans son mémoire de recours du 17 juin 1998, la requérante a :

- 1) demandé l'annulation de la décision entreprise et la délivrance d'un brevet sur la base de revendications modifiées 1 et 5 telles que déposées en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours ;
- 2) requis le remboursement de la taxe de recours sur le fondement de la règle 67 de la CBE, motif tiré d'un vice substantiel de procédure pour défaut de respect par la première instance du principe du contradictoire édicté à l'article 113(1) de la CBE.

VI. Par décision en date du 22 juillet 1998, la première instance, par voie de révision préjudicielle, a fait droit au recours sur le fond et a déféré à la Chambre de recours la requête en remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

Sur la compétence de la Chambre de recours

1. Le recours, régulier en la forme, est recevable.
2. La décision entreprise ayant, quant au fond, fait l'objet d'une révision préjudicielle par la première instance, ne demeure en litige que la seule requête relative au remboursement de la taxe de recours.
 - 2.1 Il appartient néanmoins à la Chambre de recours, comme à toute instance juridictionnelle de vérifier les conditions de sa saisine.

A cet égard, en droit, la règle 67 de la CBE dispose que le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est fait

droit au recours par la Chambre de recours, si tel remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

Le remboursement est ordonné, en cas de révision préjudicielle, par l'instance dont la décision a été attaquée et, dans les autres cas, par la Chambre de recours.

L'article 109(2) CBE dispose pour sa part que s'il n'est pas fait droit au recours par voie de révision préjudicielle dans un délai déterminé, le recours est immédiatement déféré à la Chambre de recours sans avis sur le fond.

Mutatis mutandis il appartenait donc à l'instance du premier degré de ne statuer sur ce chef de demande que si elle admettait la révision préjudicielle de la décision attaquée d'une part, et entendait faire droit au remboursement d'autre part.

En fait, dans le cas de l'espèce, la Division d'examen après avoir accordé la révision préjudicielle a statué ainsi qu'il suit : "la requête en remboursement de la taxe de recours est déferée à la Chambre de recours pour décision".

Une telle décision s'analyse nécessairement en une décision implicite de non admission de la requête, entraînant ainsi de plein droit son examen par l'instance contentieuse du second degré que constitue la Chambre de recours, de même que, mutatis mutandis, en cas de refus de la révision préjudicielle le fond du litige est de plein droit déféré à cette même instance, ainsi qu'il est disposé à l'article 109(2) de la CBE. Reconnaître à la première instance le pouvoir de refuser le remboursement de la taxe de recours, ce qui n'aurait rien que de très ordinaire en droit processuel

puisqu'ainsi elle statuerait sur l'ensemble des requêtes constitutives de sa saisine, reviendrait néanmoins à obliger la requérante à user d'un degré supplémentaire de juridiction de nature contentieuse succédant au degré gracieux et expédient que constitue l'instance en révision préjudicielle, et ainsi à payer une nouvelle taxe de recours pour obtenir remboursement de la première, et ce but achevé n'être en rien garanti du remboursement de la seconde, ce qui équivaldrait à un résultat absurde. De même que l'essence de procédure d'expédient de la révision préjudicielle serait dénaturée.

- 2.2 Il n'appartenait ainsi donc pas à l'instance du premier degré de statuer par une décision pure et simple de rejet de cette requête si elle l'estimait non fondée, mais plutôt comme elle l'a fait judicieusement de choisir de fait d'en réserver la connaissance à la Chambre de recours, dès lors qu'elle n'a par analogie avec l'article 109(2) CBE que le pouvoir de faire droit ou de transmettre.

Agissant ainsi, alors que les directives d'examen de l'époque demeuraient sinon silencieuses du moins équivoques sur la conduite à tenir en cas de rejet d'une requête en remboursement de la taxe de recours alors même qu'il venait d'être fait droit à la révision préjudicielle, l'instance du premier degré a pu en toute bonne foi vouloir éviter de se prononcer sur un vice substantiel de procédure dont elle serait l'auteur, d'une part, et, d'autre part, vouloir éviter en ayant épuisé sa saisine par une décision de rejet, de priver la requérante d'un double degré de juridiction. En effet, une interprétation étroite de la règle 67, second alinéa, rendait plausible une telle issue processuelle.

2.3 Ainsi la Chambre de recours est elle seule compétente pour statuer sur la requête restant en litige. La présente décision est donc en conformité avec la jurisprudence résultant de la décision J 32/95 en date du 18 février 1999, dont la publication est prévue au Journal officiel de l'Office européen des brevets.

Sur le fond

3. Pour que soit ordonné le remboursement de la taxe de recours, il faut et il suffit que soient remplies trois conditions :

- qu'il ait été fait droit au recours ou à la révision préjudicielle ;
- qu'un vice substantiel de la procédure ayant abouti à la décision attaquée soit avéré,
- que tel remboursement soit conforme à l'équité.

3.1 En l'espèce, si la première de ces conditions est remplie les deux autres demeurent faire défaut.

3.2 En effet, il est constant d'une part que, dans sa notification du 3 décembre 1997, la Division d'examen informait la titulaire de la demande de ce que, au regard du document D4 cité dans le rapport de recherche, les revendications 1 à 5 telles qu'elles lui étaient soumises ne satisfaisaient pas aux critères d'activité inventive définis à l'article 56 de la CBE, mais que, par contre, une activité inventive pouvait être reconnue à la revendication 6. Plutôt que de modifier sa demande en tenant compte de ses observations, la titulaire, dans sa réponse du 30 mars 1998, a choisi de contester la pertinence des objections à la brevetabilité soulevées par la Division d'examen et a maintenu qu'en l'état sa demande satisfaisait aux critères d'activité inventive.

Ainsi, sans manquer au principe du contradictoire qu'imposent les dispositions de l'article 113(1), la Division d'examen se fondant sur les seules objections soulevées dans sa précédente notification a-t-elle pu refuser la délivrance du brevet européen, puisqu'aussi bien la titulaire de la demande n'avait point dans sa réponse apportée d'éléments nouveaux qui permettent raisonnablement d'envisager cette délivrance. Aucun vice substantiel de procédure ne saurait découler du refus par la Division d'examen de réitérer ses mêmes objections dans une nouvelle notification, la précédente étant suffisamment claire et explicite.

3.3 Ce n'est qu'au stade de l'appel que la requérante a remédié à ces objections en déposant un nouveau jeu de revendications dans lequel la caractéristique faisant l'objet de la précédente revendication 6 auquel une activité inventive avait été reconnue, était désormais incluse dans les revendications 1 et 5. Il s'en est suivi la révision préjudicielle par la Division d'examen.

Il n'est donc point inéquitable que la requérante conserve à sa charge le coût de la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Le Greffier :

E. Görgmaier

Le Président :

A. Nuss

