

Veröffentlichung im Amtsblatt	<input checked="" type="checkbox"/> Ja/Nein
Publication in the Official Journal	<input checked="" type="checkbox"/> Yes/No
Publication au Journal Officiel	<input checked="" type="checkbox"/> Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours : J 1/87

Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande : 83 870 139.9

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N^o de la publication : 0 113 330

Bezeichnung der Erfindung: **Composés énamidés acylés, compositions pharmaceutiques les**
Title of invention: **contenant, utilisation de ces composés et procédés de pré-**
Titre de l'invention : **paration de ces composés**

Klassifikation / Classification / Classement : C07C 103/84

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 24 juin 1987

Anmelder / Applicant / Demandeur : BIOTEC

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet : -

Einsprechender / Opponent / Opposant : -

Stichwort / Headword / Référence : -

EPO / EPC / CBE **Règlement relatif aux taxes, article 10**

Kennwort / Keyword / Mot clé : **"Jonction" - "Remboursement d'une taxe d'examen"**

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Europäisches
Patentamt

Beschwerdekammern

European Patent
Office

Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours



N° du recours : J 1/87

D E C I S I O N
de la Chambre de recours juridique
du 24 juin 1987

Requérante : BIOTEC (Société Anonyme)
Avenue Louise, 479 (bte 47)
B - 1050 Bruxelles (Belgique)

Mandataire : Van Malderen, Michel
p.a. Freylinger & Associés
22, avenue J.S. Bach (bte 43)
B - 1080 Bruxelles

Décision attaquée : Décision du chef de la Section des formalités de
la Direction générale 2 de l'Office européen des
brevets, en date du 14 juillet 1986.

Composition de la Chambre :

Président : P. Ford
Membre : F. Benussi
Membre : C. Payraudeau

Exposé des faits et conclusions

- I. Le 20 décembre 1983, la requérante a déposé une demande internationale en vertu du Traité de Coopération en matière de brevets (PCT), revendiquant la priorité d'une demande nationale déposée en France le 27 décembre 1982 et désignant dix Etats contractants de la Convention sur le brevet européen. La demande internationale a reçu le numéro de demande de brevet européen 84 900 016.1. En même temps que la demande internationale, la requérante a déposé une demande de brevet européen enregistrée sous le numéro 83 870 139.3 revendiquant la même priorité française du 27 décembre 1982, en désignant un Etat contractant qu'elle n'avait pas pu désigner dans la demande internationale.

Il apparaît que la seule raison pour laquelle la demande de brevet européen a été déposée est que la requérante n'avait pas été en mesure de désigner, dans la demande internationale, l'Etat désigné dans la demande de brevet européen.

- II. La demande internationale a été publiée avec le rapport de recherche le 5 juillet 1984.
- III. Après avoir formulé une requête en examen auprès de l'Office européen des brevets, le 19 décembre 1984, la requérante a acquitté la taxe correspondante le 20 décembre 1984.
- IV. En ce qui concerne la demande de brevet européen n° 83 870 139, le rapport de recherche européenne a été transmis au mandataire de la requérante le 22 mai 1984.

La taxe de recherche que la requérante avait acquittée le 26 décembre 1983 a été remboursée par application de l'article 10 du Règlement relatif aux taxes.

Après avoir formulé en temps voulu, soit le 15 novembre 1984, une requête en examen auprès de l'Office européen des brevets, la requérante a dûment acquitté la taxe d'examen le 28 novembre 1984.

- V. Par lettre du 2 janvier 1985, reçue à l'Office le 10 janvier 1985, la requérante a demandé la jonction du dossier relatif à la demande internationale n° 84 900 016.1 et de celui de la demande de brevet européen n° 83 870 139.9, en alléguant que les deux demandes étaient au nom du même titulaire, revendiquaient la même priorité et comportaient des revendications identiques. Simultanément, la requérante sollicitait le remboursement de l'une des deux taxes d'examen.
- VI. Le 14 juillet 1986, la Section des formalités de la Direction générale 2 a admis la demande de jonction en disposant que la procédure conjointe serait poursuivie sur la base de la demande de brevet européen n° 83 870 139.9.

La procédure relative à la demande internationale n° 84 900 016.1 a été close par suite de la jonction avec la demande de brevet européen n° 83 870 139.9.

En ce qui concerne la demande de remboursement de l'une des deux taxes d'examen, la Section des formalités a décidé, en application des renseignements de nature juridique n° 10/81 (cf. JO OEB 1981, p. 349), qu'un remboursement ne devrait pas avoir lieu étant donné que la jonction des procédures avait été demandée après le dépôt de toutes les requêtes en examen.

VII. Par lettre datée du 27 août 1986 et reçue à l'Office européen des brevets le 3 septembre 1986, la requérante a attaqué cette décision de refus de rembourser la taxe d'examen et demande son annulation. Elle a simultanément acquitté la taxe de recours.

VIII. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 12 novembre 1986, la requérante a fait valoir les motifs suivants :

- une fois que la jonction de deux demandes de brevet a été admise, il serait contraire aux buts de la Convention sur le brevet européen d'imposer le paiement des deux taxes d'examen correspondantes, l'interprétation suivie par la Section des formalités serait contraire aux buts poursuivis par les Etats contractants, lors de la signature de la Convention au nombre desquels figure, entre autres, celui d'instaurer une procédure de délivrance des brevets efficace et économique ;
- du fait que la demande de la jonction des deux procédures avait été présentée avant que l'examen ait pu commencer, la requérante aurait à payer deux taxes d'examen alors qu'un seul examen serait effectivement effectué ;
- en l'absence de dispositions spécifiques relatives au remboursement de la taxe d'examen avant que l'Office européen des brevets ait commencé à effectuer l'examen, l'article 10(4) du Règlement relatif aux taxes, devrait être appliqué, par analogie, au remboursement de la taxe d'examen ;
- le paiement de la taxe d'examen aurait été dans le cas présent un paiement sans cause et par conséquent il devrait être remboursé.

La requérante a demandé une procédure orale au cas où la Chambre ne s'estimerait pas en mesure de faire droit à ses prétentions et le remboursement total ou partiel de la taxe de recours.

IX. Par lettre datée du 5 mars 1987, le rapporteur de la Chambre de recours juridique a notifié à la requérante son avis préliminaire sur les motifs du recours en soulignant que, même si l'absence parmi les dispositions de la Convention sur le brevet européen et notamment dans le Règlement relatif aux taxes, d'une disposition similaire à l'article 10(4) relative à la taxe de recherche pouvait être considérée comme une lacune, la Chambre de recours avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question dans l'affaire J 14/85 du 30 juillet 1986 (Journal officiel OEB, 1987, pages 47) et avait considéré qu'une taxe d'examen déjà acquittée ne devait être remboursée que s'il existait un obstacle juridique qui interdisait à l'Office de commencer l'examen quant au fond à la date à laquelle la demande est retirée ou réputée retirée. En même temps, le rapporteur envoyait à la requérante copie de cette décision qui n'avait pas encore été publiée au moment de la présentation du recours.

X. Par lettre datée du 21 avril 1987, la requérante a communiqué à la Chambre qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur la notification du 5 mars 1987 et qu'elle renonçait à la requête de procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE ; il est donc recevable.

2. Les problèmes posés par la jonction d'une demande de brevet européen et d'une demande de brevet Euro-PCT ont fait l'objet du renseignement juridique détaillé 10/81 (déjà cité) qui a traité plus particulièrement dans son chapitre VI la question du remboursement de la taxe d'examen acquittée pour l'une des demandes jointes.
 - 2.1 Comme indiquée dans ce chapitre, si la jonction des deux procédures est demandée au plus tard à la date à laquelle la requête en examen présentée en dernier lieu a été valablement déposée, la décision de jonction a pour effet que, dès le départ, aucune procédure d'examen séparée ne sera ouverte pour la demande en cause : la taxe d'examen acquittée au titre de cette demande doit donc être remboursée.

Toutefois, si la jonction des procédures est demandée après le dépôt de toutes les requêtes en examen, il n'est plus possible de restituer la taxe d'examen. En effet, le Règlement relatif aux taxes exclut le remboursement de la taxe d'examen indépendamment du stade de la procédure, contrairement aux règles applicables pour la taxe de recherche (article 10 du règlement relatif aux taxes), dès que l'instance (division d'examen) saisie pour la mise en oeuvre de la phase de la procédure est devenue compétente (cf. renseignements de nature juridique n° 1/79, JO OEB n° 2/79, p. 61 à 63).

3. La Chambre de recours juridique, dans trois décisions antérieures (J 06/83, JO OEB, 1985, p. 197, J 08/83, JKO OEB, 1985, p. 102 et J 14/85, déjà citée) a fait sien les arguments développés dans ce renseignement juridique et a appliqué en conséquence le principe de droit selon lequel une taxe d'examen déjà acquittée doit être remboursée s'il existe, mais seulement s'il existe, un obstacle juridique qui interdit à l'OEB de commencer l'examen quant au fond à

la date à laquelle la demande est retirée ou réputée retirée.

3.1 Comme indiqué au point 6 de la décision J 14/85 :

"Le remboursement des taxes ne relève jamais d'un pouvoir d'appréciation, que l'on considère la CBE, le Règlement d'exécution ou le Règlement relatif aux taxes. Si le remboursement doit être accordé, c'est pour des raisons juridiques, soit que la taxe qui a été acquittée n'ait jamais été exigible, soit que le service qu'elle était censée devoir rémunérer n'ait pu être fourni en raison de quelque empêchement de nature juridique, soit enfin que le remboursement soit expressément prévu par des dispositions comme celles de l'article 77(5), des règles 31(3) et 67 de la CBE ou de l'article 10(4) du Règlement relatif aux taxes. Il est précisé dans cet article 10(4) que la taxe de recherche doit être remboursée intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que l'Office n'ait commencé à établir le rapport de recherche européenne. La Chambre ne pense pas pouvoir en conclure que ces dispositions sont applicables par analogie au remboursement de la taxe d'examen dans des cas analogues à celui dont il est question ici."

- 3.2 Il y a lieu de noter que lorsque les deux requêtes en examen ont été présentées et les taxes correspondantes acquittées avant que la jonction ait été demandée, la compétence est déjà passée, au moment où la jonction est demandée, pour les deux demandes de brevet, de la Section de dépôt à la Division d'examen. Il existe ainsi, jusqu'à ce que la jonction soit ultérieurement prononcée par la Division d'examen deux dossiers d'examen distincts pour lesquels le paiement de deux taxes d'examen est ainsi entièrement justifié.
4. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, il convient de rejeter le recours et de confirmer le bien-fondé de la décision contestée par la requérante.
5. Dans le cas présent, les conditions requises par la règle 67 de la CBE ne sont pas réunies du fait qu'il n'a pas été fait droit au recours. Par conséquent, la requête en remboursement de la taxe de recours doit être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs,

il est statué comme suit :

Le recours formé contre la décision du chef de la Section des formalités de la Direction générale 2 en date du 14 juillet 1986, est rejeté.

Le Greffier

J. Khe

Le Président

Peter Lind