

**Code de distribution interne :**

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

**D E C I S I O N**  
**du 24 octobre 2000**

**N° du recours :** T 0806/99 - 3.4.2  
**N° de la demande :** 93401445.7  
**N° de la publication :** 0574294  
**C.I.B. :** C25D 5/36, C25D 5/50  
**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**  
Procédé de fabrication d'une tôle revêtue

**Titulaire du brevet :**  
USINOR

**Opposant :**  
The Louis Berkman Company

**Référence :**  
Ordre de débit/USINOR

**Normes juridiques appliquées :**  
CBE Art. 99(1),  
RRT Art. 5(1), 5(2)  
Règlementation applicable aux comptes courants, points 6.2 et  
6.3

**Mot-clé :**  
"Ordre de débit d'un compte courant (oui)"  
"Opposition réputée formée (oui)"

**Décisions citées :**  
T 0152/82, T 0017/83, T 0170/83, T 0128/87, T 0045/94

**Exergue :**



N° du recours : T 0806/99 - 3.4.2

**D E C I S I O N**  
**de la Chambre de recours technique 3.4.2**  
**du 24 octobre 2000**

**Requérante :** The Louis Berkman Company  
(Opposante) 330 North Seventh Street  
Steubenville, OH 43952 (US)

**Mandataire :** Schumacher, Horst, Dr. Dipl.-Phys.  
König-Palgen-Schumacher-Kluin  
Patentanwälte  
Frühlingstr. 43A  
D - 45133 Essen (DE)

**Intimée :** USINOR  
(Titulaire du brevet) Immeuble "La Pacific"  
La Défense 7  
11/13 Cours Valmy  
F - 92800 Puteaux (FR)

**Mandataire :** Neyret, Daniel  
c/o Cabinet Lavoix  
2, Place d'Estienne d'Orves  
F - 75441 Paris Cédex 09 (FR)

**Décision attaquée :** Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 18 juin 1999 par laquelle l'opposition formée à l'égard du brevet n° 0 574 294 a été réputée non formée selon l'Article 99(1) CBE.

**Composition de la Chambre :**

**Président :** E. Turrini  
**Membres :** B. J. Schachemann  
A. G. Klein

## **Exposé des faits et conclusions**

- I. La requérante (opposante) a formé une opposition contre le brevet européen délivré sous le n° 0 574 294. Dans sa décision du 18 juin 1999, la Division d'opposition a constaté que l'opposition était réputée non formée, la taxe d'opposition n'ayant pas été acquittée dans les délais. Selon ses constatations, aucun ordre de paiement n'accompagnait l'acte d'opposition, bien que le formulaire utilisé pour l'opposition (EPO Form 2300) portait sous la rubrique X la mention : "Payment of the opposition fee is made as indicated by the enclosed voucher for payment of fees and costs (EPO Form 1010)".
- II. Le présent recours est formé contre cette décision. De l'avis de la requérante, tout indique que l'acte d'opposition a été mis sous enveloppe accompagné du formulaire de paiement (EPO Form 1010) et dûment envoyé à l'OEB. Une déclaration sur l'honneur de la collaboratrice responsable et une copie du formulaire de paiement daté et signé ont été soumis à titre de preuve. Il ne peut être exclu que le formulaire de paiement ait pu être égaré par l'Office, après ouverture de l'enveloppe parvenue dans les délais. Le fait que la requérante n'ait pas les moyens d'en faire la démonstration ne devrait pas être retenu contre elle.
- III. Dans une notification en date du 22 mars 2000, la Chambre a attiré l'attention des parties sur la jurisprudence des chambres de recours concernant la perte de documents (T 128/87, JO OEB 1989, 406). Selon cette jurisprudence, la preuve de la production effective d'un document n'est faite que si, vu les circonstances, la production de ce document paraît beaucoup plus probable que sa non-production.

L'impossibilité de rapporter la preuve de la production d'un document est retenue à la charge de la personne ayant produit ce document. La Chambre a également attiré l'attention sur la décision T 17/83 (JO OEB 1984, 307). Dans cette affaire la Chambre avait estimé que si dans une pièce adressée à l'OEB il était déclaré qu'un ordre de débit avait été donné pour le paiement d'une taxe, cette déclaration même pouvait au besoin être considérée comme un ordre de débit, dans le cas où l'original de l'ordre de débit ne figurait pas au dossier. Dans la présente espèce, il semblait ressortir de l'acte d'opposition que la seule indication manquante concernait les données nécessaires à l'identification du numéro du compte à débiter. Il apparaissait que, comme dans le cas T 17/83, un tel défaut était de nature formelle et ne justifiait pas une sanction aussi sévère. De plus, il n'était pas exclu que les dispositions de la règle 88 CBE (correction d'erreurs) puissent s'appliquer aux déclarations dans l'acte d'opposition concernant le paiement de la taxe.

- IV. Suite à cette notification, la requérante a soumis en date du 14 avril 2000 des documents visant à démontrer que les paiements étaient régulièrement effectués par le mandataire au moyen d'ordres de débit et que le compte correspondant, établi auprès de l'OEB, était suffisamment approvisionné à la date de dépôt de l'opposition.
- V. L'intimée (titulaire du brevet) a contesté dans sa lettre du 4 mai 2000 que la décision T 17/83 pouvait s'appliquer au cas présent. Dans l'affaire T 17/83, l'acte en cause était le paiement d'une taxe de recours après le rejet d'une demande de brevet. Il était probable qu'à un stade antérieur de la procédure la

requérante avait déjà procédé au paiement de diverses taxes par prélèvement sur un compte courant bien identifié. L'OEB était donc clairement en mesure de suppléer lui-même à l'absence de précision du numéro de compte courant. D'autre part, la décision T 17/83 précisait bien que le requérant avait adressé à l'OEB des instructions "pour le paiement de la taxe de recours par débit de **notre** compte courant". Au contraire, dans l'affaire du présent recours, l'acte d'opposition constituait la première pièce du dossier que l'opposante envoyait à l'OEB. De plus, les documents déposés avec l'acte d'opposition ne mentionnaient pas explicitement quel était le titulaire du compte courant à débiter. Enfin, la décision T 17/83 était antérieure à une modification de la Règlementation applicable aux comptes courants publiée au JO 1990, supplément au n° 12, qui avait consisté en l'ajout d'un point 6.8 précisant dans quels cas un ordre de débit d'un compte courant parvenu à l'OEB postérieurement à l'expiration d'un délai pouvait exceptionnellement être considéré comme étant parvenu dans le délai.

L'intimée a également noté que dans l'affaire T 45/94, la simple expression de l'intention de payer une taxe dans le délai prescrit n'avait pas été jugée suffisante pour permettre de remédier à un versement tardif, en contradiction avec T 17/83.

Enfin, concernant l'opinion exprimée par la Chambre que la sanction encourue par la requérante serait sévère par rapport au défaut formel de son acte d'opposition, l'intimée a fait remarquer qu'il serait possible à la requérante de remédier aux effets d'une telle sanction par l'engagement d'actions en nullité du brevet devant les tribunaux nationaux. Sur ce point non plus, on ne

pouvait donc appliquer au cas présent les conclusions de la décision T 17/83, dans les circonstances de laquelle la sanction aurait conduit au rejet définitif d'une demande de brevet européen.

VI. Dans sa réponse du 23 mai 2000, la requérante a notamment indiqué que, dans le cas présent, les exigences s'appliquant à un ordre de débit, à savoir qu'il devait être soumis par écrit et signé, et qu'il devait permettre l'identification du donneur d'ordre de débit, étaient remplies.

VII. A l'issue de la procédure orale qui s'est tenue le 24 octobre 2000, la requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et que soit constatée l'admissibilité de l'opposition (requête principale). A titre de requête subsidiaire elle a demandé l'audition de témoins.

L'intimée a, pour sa part, demandé le rejet du recours (requête principale). A titre de requête subsidiaire, elle a demandé la saisine de la Grande Chambre de recours à propos des questions suivantes :

"1. Un paiement de taxe intervenu après l'expiration d'un délai et hors des conditions prévues par l'article 8(3) RRT, alors que la CBE ne prévoit pas de dispositions qui pourraient permettre de rétablir le payeur dans ses droits, peut-il être considéré comme ayant néanmoins été effectué dans les délais lorsqu'il existe des indices montrant que le payeur avait effectivement l'intention de payer cette taxe dans les délais ?

Dans l'affirmative, cela s'applique-t-il également au

paiement de la taxe d'opposition ?

2. La règle 88 CBE sur la correction d'erreur peut-elle s'appliquer pour corriger l'omission de l'envoi d'une pièce d'un courrier, et en particulier de l'ordre de débit d'une taxe ?".

### **Motifs de la décision**

1. Le recours répond aux conditions requises par la CBE ; il est donc recevable.
2. En vertu de l'article 99(1) de la CBE, une opposition n'est réputée formée que lorsque la taxe d'opposition a été payée. L'opposition n'est ainsi pas réputée formée lorsque la taxe correspondante n'a pas été payée dans le délai d'opposition.
3. Pour le paiement à l'OEB de taxes, il est possible de choisir l'un des modes de paiement cités à l'article 5(1) RRT, à savoir le versement ou virement sur un compte bancaire ou un compte de chèques postaux de l'Office, ou la remise d'un chèque établi à l'ordre de l'Office. Par ailleurs, le Président de l'OEB, s'appuyant sur les dispositions de l'article 5(2) du RRT, a ouvert la possibilité de payer des taxes par la voie du débit d'un compte courant ouvert auprès de l'OEB. Ce mode de paiement est régi par les dispositions de la Règlementation applicable aux comptes courants, telle que modifiée selon le supplément au JO 12/1990.
  - 3.1 Le débit d'une taxe d'un compte courant est soumis à la condition de la présentation d'un ordre de débit par le titulaire du compte. En vertu du point 6.2 des

dispositions susmentionnées, le débit d'un compte courant n'est effectué qu'au vu d'un ordre de débit donné par écrit par le titulaire du compte et signé ou, le cas échéant, transmis par télex, et selon le point 6.3 l'ordre de débit doit porter les données permettant d'identifier l'objet du paiement et le numéro du compte à débiter. L'ordre de débit n'est soumis à aucune autre exigence formelle. Il n'est en particulier par nécessaire d'utiliser le formulaire 1010, mis à disposition à cet effet par l'OEB.

- 3.2 Conformément à la jurisprudence des Chambres de recours, il importe seulement, en matière d'ordre de débit, que l'intention du donneur d'ordre soit parfaitement claire, en dépit d'indications erronées que l'ordre de débit pourrait contenir (T 152/82, JO OEB 1984, 301). C'est ainsi que, dans le cas T 17/83 (JO OEB 1984, 307), la déclaration dans une pièce reçue par l'OEB qu'un ordre de débit était donné en vue du paiement de la taxe de recours a été considérée constituer en soi un ordre de débit. Dans le cas T 170/83 (JO OEB 1984, 605), un ordre de débit a été considéré valable bien qu'il ait été établi sur un formulaire destiné à un office national.
4. Dans le cas présent, le mandataire de la requérante a déclaré sur le formulaire d'opposition (EPO Form 2300) déposé en temps utile, en cochant la case de la rubrique X : "Payment of the opposition fee is made as indicated by the enclosed voucher for payment of fees and costs (EPO Form 1010)". Cette déclaration satisfait au moins aux exigences formelles imposées (forme écrite, signature, indications relatives au motif du paiement). L'Office connaissait également l'existence et le numéro du compte courant du mandataire. Etant donné toutefois que, selon les constatations de la première instance, le

formulaire EPO Form 1010 n'était pas joint à l'acte d'opposition, il convient d'examiner si l'intention du mandataire ressortait clairement de cette déclaration.

- 4.1 Il ne convient pas en l'espèce de s'en tenir uniquement à la formulation de la déclaration, il faut au contraire, conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus, considérer également les circonstances dans lesquelles cette déclaration a été faite, dans la mesure où elles étaient connues de l'Office à la réception de cette déclaration. Au nombre de ces circonstances compte, dans le cas présent, le fait que le cabinet du mandataire ayant déposé l'opposition entretenait un compte courant et qu'il procédait régulièrement au paiement de diverses taxes par la voie d'un débit de ce même compte. Au cours de la première moitié du mois de janvier 1999, c'est-à-dire juste avant le dépôt de l'acte de recours le 22 janvier 1999, 13 taxes ont été payées de cette façon. Le compte était à tout moment suffisamment approvisionné. Il en résulte que l'OEB connaissait non seulement l'existence et le numéro du compte courant, mais aussi le mode de paiement utilisé de façon constante par le cabinet du mandataire. En outre, dans la rubrique XI "List of documents" du formulaire d'opposition déposé, la case "chèque" n'était pas cochée et l'acte d'opposition n'a été déposé que le dernier jour du délai d'opposition. Ces circonstances permettent raisonnablement d'exclure qu'un autre mode de paiement que celui utilisé de façon constante par le cabinet en cause ait pu être envisagé. L'ampleur de l'exposé des motifs joint au formulaire d'opposition, comprenant neuf pages dactylographiées et s'appuyant sur sept nouveaux documents, permet également d'exclure raisonnablement que la requérante n'envisageait pas sérieusement de payer la taxe d'opposition, car son

investissement dans l'exposé des motifs d'opposition aurait alors été effectué en pure perte.

- 4.2 La Chambre parvient ainsi à la conclusion que la déclaration portée par le mandataire de la requérante sur le formulaire d'opposition, dans les circonstances particulières de l'espèce, établit clairement son intention que le paiement de la taxe d'opposition soit effectué par la voie d'un débit de son compte courant. Etant donné que cette déclaration est parvenue à l'OEB dans le délai d'opposition et que le compte courant du mandataire était suffisamment approvisionné, la taxe d'opposition a été payée en temps utile.
- 4.3 Le point de savoir si le formulaire EPO Form 1010 était effectivement joint à l'acte d'opposition ou non est ainsi sans importance en l'espèce et n'appelle pas d'autres investigations.
5. Les arguments présentés par l'intimée n'ont pas pu convaincre la Chambre, pour les raisons suivantes :
  - 5.1 Même si, dans le cas présent et contrairement au cas T 17/83, le dépôt de l'opposition a constitué la première action du mandataire dans la procédure, il résultait néanmoins de sa pratique constante en matière de paiement de taxes, dûment connue de l'OEB, de quel compte courant la taxe d'opposition devait être débitée, dès lors que son intention de payer par la voie d'un tel débit découlait clairement des circonstances de l'espèce.
  - 5.2 La modification de la Règlementation applicable au compte courant survenue après la décision T 17/83 ne change rien aux principes établis dans cette décision,

car le rajout du point 6.8 concerne les cas dans lesquels l'ordre de débit parvient à l'OEB après l'expiration du délai. La décision T 17/83 se rapporte au contraire à la question de savoir dans quelle mesure une déclaration parvenue en temps utile doit être interprétée comme un ordre de débit (déposé en temps utile).

5.3 Le cas T 45/94 invoqué par l'intimée ne concernait pas de paiement par le débit d'un compte courant, mais par un virement bancaire adressé par erreur à l'Office allemand des brevets. Il n'existait pas de compte courant auprès de l'OEB, et aucune déclaration susceptible d'être interprétée comme un ordre de débit n'avait été faite. Ce cas concernait par conséquent des circonstances totalement différentes, de sorte qu'il n'est pas possible d'en tirer de conclusion applicable au cas présent.

5.4 En ce qui concerne les considérations relatives à la sévérité d'une sanction éventuelle, elles n'ont joué aucun rôle dans la présente décision, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que la Chambre s'arrête aux arguments présentés à ce propos par les parties.

6. Il ne peut être fait droit à la requête subsidiaire de l'intimée de saisir la Grande Chambre de recours des questions de droit citées au point VII ci-dessus. La présente décision ne dépend en effet pas d'une réponse à ces questions, qui se rapportent à une situation dans laquelle le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai correspondant. Cette situation ne se présente pas ici, puisque la déclaration à interpréter comme ordre de débit est parvenue à l'OEB avant l'expiration du délai, le compte courant étant

lui-même suffisamment approvisionné.

### **Dispositif**

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'opposition est réputée formée et l'affaire est renvoyée à la Division d'opposition pour suite à donner.
3. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.

Le Greffier :

Le Président :

P. Martorana

E. Turrini