

FJ0008.98-992430012

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 6 mai 1999

J 8/98 - 3.1.1

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset

Membres : R. E. Teschemacher

V. Di Cerbo

Demandeur : N.N.

Référence : Demande divisionnaire

Article : 76, 113 CBE

Règle : 25(1), 51(4), 66(1) CBE

Mot-clé : "Demande à traiter comme une demande divisionnaire (oui)" - "Pas de notification au titre de la règle 51(4) CBE dans le cas de la demande antérieure"

Sommaire

I. Dans la procédure orale devant une chambre de recours, sauf circonstances exceptionnelles, le requérant qui demande qu'une décision soit prise au sujet du texte qu'il a soumis à la chambre donne par là-même implicitement son accord sur le texte dans lequel va être délivré le brevet.

II. Cet accord, qui n'est pas exprimé sous la forme prévue à la règle 51(4) CBE, n'exclut pas le dépôt d'une demande divisionnaire après le renvoi de l'affaire à la première instance.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 97 ... qui est en cause a été déposée le 23 mai 1997 en tant que demande divisionnaire de la demande européenne n° 90

II. La demande antérieure correspondante, qui avait été rejetée, a fait l'objet de la procédure de recours T ... Au cours de la procédure orale, la chambre de recours technique 3.5.2 a fait part de sa décision de renvoyer la demande à la division d'examen, à charge pour celle-ci de délivrer le brevet sur la base du jeu complet de pièces soumis lors de la procédure orale. Le 4 mars 1997, la division d'examen a envoyé au demandeur une notification au titre de la règle 51(6) CBE, pour l'inviter à remplir les conditions de forme requises pour la délivrance. Le demandeur a répondu à la division d'examen en lui demandant de retirer cette notification et de lui envoyer une notification au titre de la règle 51(4) CBE pour lui permettre de déposer une demande divisionnaire. La division d'examen a fait savoir au demandeur qu'il n'était plus possible de lui envoyer une notification au titre de la règle 51(4) CBE, puisqu'il avait déjà donné son accord sur le texte prévu pour la délivrance pendant la procédure orale devant la chambre de recours. Le 24 juillet 1997, il a été décidé de délivrer le brevet sur la base de la demande antérieure.

III. En ce qui concerne la demande en cause, la section de dépôt a envoyé au demandeur, le 2 juillet 1997, une notification au titre de la règle 69(1) CBE dans laquelle elle déclarait que cette demande ne pouvait être traitée comme une demande divisionnaire, parce qu'elle avait été déposée après que le demandeur avait donné son accord sur le texte de la demande antérieure, conformément à la règle 51(4) CBE. Le 26 août 1997, le demandeur a requis une décision en l'espèce au titre de la règle 69(2) CBE, faisant valoir que puisqu'il n'avait pas été établi de notification au titre de la règle 51(4) CBE pour la demande antérieure, la demande en cause devait être acceptée en tant que demande divisionnaire.

IV. Le 19 novembre 1997, la section de dépôt a rendu une décision par laquelle elle refusait de traiter la demande comme une demande divisionnaire, pour les motifs suivants :

Le dispositif de la décision de la chambre de recours faisait référence au texte du brevet à délivrer conformément à la requête du demandeur. La première instance ne pouvant pas modifier la décision de la chambre, elle n'avait pas envoyé de notification au titre de la règle

51(4) CBE. Le demandeur et la chambre s'étant mis d'accord sur le texte définitif du brevet pendant la procédure orale, le demandeur aurait dû déposer la demande divisionnaire à ce moment-là.

V. Le 28 janvier 1998, le demandeur a formé un recours contre cette décision en acquittant simultanément la taxe de recours. L'exposé des motifs du recours a été déposé le 18 mars 1998.

VI. Le requérant faisait valoir que s'il avait soumis des documents pendant la procédure orale devant la chambre de recours technique, c'était simplement pour suggérer à la chambre de délivrer un brevet sur cette base, et qu'il ne pouvait être considéré qu'il donnait par là son accord sur ce texte. Par conséquent, il aurait fallu émettre une notification au titre de la règle 51(4) CBE pour lui demander son accord définitif en vertu des articles 97(2) a) et 113 CBE. Cet accord aurait dû être demandé soit par la chambre de recours exerçant les compétences de la division d'examen conformément à l'article 111 (1) CBE, soit par la division d'examen après le renvoi de l'affaire. En outre, même si les déclarations qu'il avait faites pendant la procédure orale devant la chambre de recours technique devaient être interprétées comme un accord sur le texte, il ne s'agissait pas d'un accord au sens de la règle 51(4) CBE. Puisque la règle 25 CBE définit la date limite à laquelle une demande divisionnaire peut être déposée en faisant expressément référence à la date à laquelle le demandeur donne son accord sur le texte de la demande conformément à la règle 51(4) CBE, le droit de déposer une demande divisionnaire ne peut être refusé au demandeur que si la notification prévue à la règle 51(4) CBE a effectivement été envoyée.

VII. Le requérant demande que la demande en cause soit traitée comme une demande divisionnaire relative à la demande européenne n° 90

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Dans la décision attaquée, la section de dépôt était partie du principe qu'il ne peut être émis de notification au titre de la règle 51(4) CBE une fois qu'une affaire a été renvoyée à la division d'examen, avec instruction pour celle-ci de délivrer le brevet tel qu'il a été demandé

pendant la procédure orale devant la chambre.

2.1 La Chambre n'est pas d'accord avec les objections formulées par le requérant à propos de ce principe dont était partie la section de dépôt. Lorsqu'une chambre a rendu une décision définissant le texte dans lequel le brevet doit être délivré ou maintenu, ce texte devient par là-même *res judicata* et ne peut plus être modifié pendant la procédure devant l'OEB (cf. décision T 843/91, JO OEB 1994, 818). Toutefois, lorsqu'il est posé au demandeur la question de savoir s'il approuve le texte, cette question n'a de sens qu'aussi longtemps que des modifications peuvent être apportées au texte. Dès que le texte est devenu *res judicata*, le demandeur et l'OEB sont liés par les conclusions de l'examen quant au fond. Le demandeur doit accepter le brevet dans le texte qui a été défini dans le dispositif de la décision. Il n'est pas nécessaire de l'inviter à donner son accord sur ce texte pour qu'il ait la possibilité de produire une déclaration en ce sens. S'il n'est plus intéressé par la demande, il peut la retirer.

2.2 La Chambre ne peut pas non plus retenir l'autre argument avancé par le requérant, à savoir que la chambre de recours technique aurait dû elle-même émettre une notification au titre de la règle 51(4) CBE avant de renvoyer l'affaire à la première instance. La règle 51(4) CBE fait partie des dispositions relatives à l'examen par la division d'examen. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, ces dispositions sont applicables à la procédure de recours (règle 66 (1) CBE), mais uniquement par analogie.

2.2.1 Dans une situation similaire, celle dans laquelle une procédure de recours est engagée à la suite d'une opposition, il est considéré qu'il n'y a lieu de signifier aux parties la notification prévue par la règle 58(4) CBE que si les parties ne peuvent raisonnablement, lors de cette procédure orale, prendre position de manière définitive (cf. la décision T 219/83, JO OEB 1986, 211 et les autres décisions citées dans la Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, 3^e éd. 1998, VI.C.2.5). Cette pratique qui s'est instaurée doit permettre de respecter la finalité assignée à la règle 58(4) CBE, à savoir faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte des principes de procédure exposés à l'article 113 CBE. S'il est clair que le texte correspond à ce qu'avait demandé la partie concernée (article 113(1) CBE), et si les parties ont suffisamment eu la possibilité d'apprécier la signification des modifications qui auraient pu être apportées (article 113(2) CBE), il a été dûment satisfait aux principes posés à l'article 113 CBE (décision T 219/83 citée plus haut, point 15 des motifs).

2.2.2 Ces considérations valent également pour la procédure orale devant une chambre de recours technique, lorsqu'un recours a été formé contre une décision prise par la division d'examen. Si le demandeur est présent et demande que le brevet soit délivré sur la base d'un jeu complet de pièces qu'il a soumis, la chambre qui souhaite rendre une décision favorable sur la base de ces pièces peut considérer, sauf circonstances exceptionnelles, que le demandeur a soigneusement étudié ses requêtes. Le dialogue engagé avec le demandeur au cours de la procédure orale donne amplement l'occasion à celui-ci de faire clairement connaître son point de vue. S'il juge nécessaire de vérifier ces pièces plus à fond, par ex. parce qu'à la suite des discussions qui ont eu lieu au cours de la procédure orale, il a été apporté d'importantes modifications, il peut demander qu'on lui donne la possibilité d'effectuer cette vérification. S'il n'a pas émis de réserves en ce sens, il ne peut compter qu'on lui donnera à nouveau la possibilité d'émettre des observations au sujet du texte qu'il a produit ou qu'on lui permettra de le modifier une fois de plus. La procédure orale devant la chambre vise à la prise d'une décision définitive (article 11 du règlement de procédure des chambres de recours), et l'envoi de routine d'une nouvelle notification aurait pour effet de retarder considérablement la procédure. Au terme de la procédure orale devant la deuxième instance, les questions de fait et de droit doivent normalement avoir été éclaircies et le demandeur doit être en mesure de se prononcer définitivement au sujet du texte dans lequel doit être délivré le brevet. Par conséquent, il est de pratique constante que les chambres de recours techniques ordonnent, à l'issue de la procédure orale, la délivrance du brevet sur la base d'un jeu complet de pièces produit par le demandeur, sans émettre de notification au titre de la règle 51(4) CBE. Cette pratique est en accord avec l'article 113(2) CBE qui prévoit expressément deux cas distincts dans lesquels il peut être conclu que le demandeur est d'accord avec un texte : lorsque le demandeur propose un texte, ou lorsqu'il accepte un texte.

2.2.3 Lorsque le requérant affirme que ce n'est qu'à titre de suggestion qu'il avait produit le texte complet du brevet à délivrer, il avance un argument en contradiction avec le procès-verbal de la procédure orale devant la chambre de recours technique, où il est précisé que le mandataire du requérant avait demandé qu'un brevet soit délivré sur la base de ces pièces. Etant donné cette formulation, il est exclu que les pièces produites aient pu constituer une simple base de discussion et non une véritable requête, c'est-à-dire une déclaration en bonne et due forme adressée à la chambre pour qu'elle prenne une décision sur cette base.

2.3 Toutefois, le fait qu'il y ait eu, dans le cas de la demande antérieure, un texte valablement approuvé alors qu'il n'avait pas été envoyé de notification au titre de la règle 51(4) CBE ne permet pas pour autant de conclure, comme l'avait fait la section de dépôt, que la règle 25 CBE exclut le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que le texte a été approuvé.

2.3.1 Aux termes de la règle 25(1) CBE, le demandeur peut déposer une demande divisionnaire jusqu'au moment où il donne, **conformément à la règle 51, paragraphe 4 CBE**, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen. La règle 51(4) prévoit que pour pouvoir constater l'existence de cet accord, il est nécessaire d'observer certaines formes, et en particulier d'envoyer au demandeur une notification lui impartissant un délai spécifique. Or cette notification n'a pas été envoyée. Par conséquent, il n'a pas été satisfait à une condition qui avait été exigée expressément par la règle 25(1) CBE.

2.3.2 Reste à savoir si la règle 25(1) CBE peut s'appliquer par analogie à une situation qui n'est pas couverte par le texte exprès de cette règle. La règle 25 CBE est une règle d'application de l'article 76 CBE qui régit la la procédure à suivre pour le dépôt de demandes divisionnaires, notamment en fixant un délai pour le dépôt de ces demandes (décision G 10/92, JO OEB 1994, 633, point 4 des motifs), ceci afin de donner au demandeur ainsi qu'à l'OEB une définition précise du moment qui fait foi, avec en outre cet avantage que le demandeur peut fixer lui-même ce moment (décision G 10/92, citée plus haut, point 10 des motifs). Apparemment, le législateur a choisi cette solution dans l'intérêt du bon fonctionnement de la procédure. Lorsqu'il a arrêté le texte de la règle 25(1) CBE, il avait la possibilité de faire référence à l'accord du demandeur en général. Or, au lieu de cela, il s'est référé à un type particulier d'accord. Il ne semble pas que ce choix ait été fait par inadvertance. Au contraire, le législateur ne semble nullement avoir envisagé la possibilité d'un accord qui aurait été donné sans qu'il y ait eu auparavant envoi d'une notification au titre de la règle 51(4) CBE. La Chambre pourrait combler cette lacune en appliquant la règle 25(1) CBE par analogie s'il pouvait être considéré que pour le législateur, ces deux types d'accord étaient similaires. Par conséquent, il y a lieu de se poser la question de savoir si, aux fins de l'application de la règle 25(1) CBE, l'accord définitif qui est donné pendant une procédure orale devant une chambre de recours technique équivaut à l'accord donné en réponse à une notification envoyée au demandeur au titre de la règle 51(4) CBE.

Or il semble que ces deux situations diffèrent à certains égards. S'il est vrai que la date de la procédure orale devant la chambre est prévisible pour le demandeur, l'issue de cette procédure, elle, n'est pas toujours prévisible. Or elle peut revêtir une importance capitale pour le demandeur lorsqu'il s'agit pour lui de décider s'il doit déposer ou non une demande divisionnaire, et si oui, pour quel objet. Dans la procédure écrite, lorsque le demandeur a été informé du résultat de l'examen quant au fond, il lui est imparti un certain délai, avec même une possibilité de prolongation, pour décider s'il approuve le texte et pour préparer une demande divisionnaire le cas échéant. Dans la procédure orale au contraire, il doit réagir immédiatement. Le dépôt le même jour d'une demande divisionnaire concernant un objet qui reste encore à définir risque de poser pour le moins quelques problèmes administratifs.

Par conséquent, il se pourrait que le législateur ait jugé équitable de donner au demandeur, au terme de la procédure orale, la possibilité de préparer une demande divisionnaire relative à la demande antérieure encore en instance. Pour la fixation d'un délai approprié après cette procédure, il aurait pu être fait référence à la date à laquelle le demandeur satisfait aux conditions de forme requises pour la délivrance, en réponse à la notification qui lui a été adressée au titre de la règle 51(6) CBE. Il aurait même été possible de choisir une date encore plus tardive, tant que la décision de délivrance n'avait pas été rendue. En l'occurrence, le choix du délai qui convient pour le dépôt d'une demande divisionnaire semble laissé à la discrétion du législateur. Il ne semble pas que le fait de permettre le dépôt d'une demande divisionnaire une fois que le demandeur a donné son accord sur le texte, au cours de la procédure orale devant une chambre de recours, risque de poser de graves problèmes dans la pratique. Le législateur ayant fort bien pu choisir d'autres solutions pour combler le vide juridique tout en maintenant un juste équilibre entre les intérêts du demandeur et les contraintes administratives, il n'existe aucune raison de penser qu'il aurait considéré que la présente situation était analogue à celle dans laquelle le demandeur a donné son accord en réponse à une notification au titre de la règle 51(4) CBE. Dans ces conditions, la Chambre s'abstient d'appliquer la règle 25(1) par analogie, ce qui signifie qu'il n'était pas exclu que le demandeur puisse déposer une demande divisionnaire du fait qu'il avait déjà approuvé le texte de la demande antérieure lors de la procédure orale devant la chambre de recours technique.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision faisant l'objet du recours est annulée.
2. La demande doit être traitée comme une demande divisionnaire de la demande n° 90