

Décision de la Chambre de recours technique , en date du 5 décembre 2003

T 708/00 - 3.5.1

(Langue de la procédure)

Composition de la Chambre :

Président : S. V. Steinbrener

Membres : R. R. K. Zimmermann

E. Lachacinski

Demandeur : ALCATEL

Référence : Trame de transmission /ALCATEL

Article : 82, 92(1), 111(1), 123(1), 164(2) CBE

Règle : 30, 44(1), 45, 46(1), 64b), 67, 86(4) CBE

Mot-clé : "Recevabilité des modifications au titre de la règle 86(4) CBE (oui)" - "Recevabilité des modifications au titre de la règle 46(1) CBE (oui)" - "Vice de procédure (oui)"

Sommaire

I. Les revendications modifiées ne doivent être refusées sur la base de la règle 86(4) CBE que si l'objet des revendications déposées à l'origine et celui des revendications modifiées sont de telle nature que, dans l'hypothèse où toutes ces revendications avaient été déposées originellement ensemble, elles auraient nécessité, outre le paiement d'une taxe de recherche pour les revendications déposées effectivement à l'origine, également le paiement d'une nouvelle taxe de recherche pour les revendications modifiées qui correspondaient à une invention différente au sens de la règle 46(1) CBE (voir points 3 à 8 des motifs de la décision).

II. Le fait qu'un document est destructeur de nouveauté eu égard à un objet particulier revendiqué ne constitue pas un motif suffisant pour conclure à l'absence d'unité "a posteriori" entre les objets revendiqués. Pour constater une absence d'unité, il serait nécessaire que ces revendications définissent une "pluralité d'inventions", c'est-à-dire des solutions différentes de remplacement inventives ou des réalisations inventives plus concrètes faisant initialement partie du même concept général connu. L'article 82 et la règle 30 CBE ne sont, dans tous les cas, applicables qu'aux "inventions" au sens de ces dispositions, c'est-à-dire aux inventions qui apportent chacune une contribution inventive à l'état de la technique comme cité dans le rapport de recherche (voir point 16 des motifs de la décision).

III. Une modification visant à une limitation ultérieure de l'objet de la revendication principale par des caractéristiques additionnelles divulguées dans la demande telle que déposée ne peut généralement affecter la notion d'unité d'invention, ni selon la règle 86(4), ni selon la règle 46(1) CBE. Une telle modification constitue une réaction normale de la part d'un demandeur à une objection formulée contre la brevetabilité du même objet non limité, permettant ainsi à ce demandeur - conformément à l'article 123(1) CBE - d'écartier l'objection qui lui a été faite (voir point 17 des motifs de la décision).

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 94 401 988.4 (n° de publication : 0 642 242), ayant comme dates de priorité 1993 et 1994, concerne une invention dans le domaine des télécommunications.

II. La demande telle qu'initialement déposée comprenait trois revendications indépendantes, portant respectivement sur une trame de transmission, un récepteur et un émetteur pour transmettre des trames de données, et une revendication dépendante concernant un mode particulier de l'émetteur. Les revendications s'énoncent comme suit :

"1) Trame de transmission comprenant une ligne de verrouillage (00...0), des bits de synchronisation (1) et des bits d'information (B1 à B62), un bit de synchronisation étant placé immédiatement après ladite ligne de verrouillage, caractérisée en ce que cette trame se termine par un bit de synchronisation.

2) Récepteur recevant des trames de données caractérisé en ce que, ces trames correspondant soit à un canal plein débit soit à au moins un sous-canal à débit réduit chacun affecté d'un motif de synchronisation propre, il comprend des moyens de synchronisation sur l'une quelconque des trames reçues.

3) Emetteur transmettant des trames chacune composée d'une ligne de verrouillage (00...0), de bits de synchronisation (1) et de bits d'information (B1 à B62), caractérisé en ce qu'il comprend des moyens pour encadrer ladite ligne de verrouillage par deux bits de synchronisation.

4) Emetteur selon la revendication 4 caractérisé en ce que, lesdites trames se terminant par des bits d'alignement ayant même valeur que lesdits bits de synchronisation (1), il comprend des moyens pour supprimer le dernier desdits bits d'alignement sur commande seulement si le bit d'information qui le précède a la valeur d'un bit de synchronisation."

III. La division de la recherche a estimé que la demande contenait deux inventions qui ne satisfaisaient pas aux conditions d'unité de l'invention. La première invention, définie par les revendications 1, 3 et 4, se rapporte à un système de transmission qui utilise une trame selon la revendication 1 et un émetteur correspondant, la deuxième invention étant le récepteur défini par la revendication 2. La division de la recherche a établi un rapport partiel de recherche européenne conformément à la règle 46(1) CBE pour l'objet des revendications 1, 3 et 4 et a, en vertu de cette règle, invité la demanderesse à acquitter une nouvelle taxe de recherche si le rapport de recherche européenne devait couvrir la deuxième invention.

La demanderesse n'a pas obtempéré à cette invitation. Toutefois, après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen, elle a déposé le 2 mai 1995 des revendications 1 et 3 modifiées, en précisant essentiellement que les trames transmises par l'émetteur étaient associées à un sous-canal.

La demanderesse a contesté l'absence d'unité de l'invention et a allégué que le concept inventif général consistait à réduire le nombre de cas ambigus lorsque des trames à plein débit ou à débit réduit étaient acheminées indifféremment dans un même canal de transmission. Puisque la trame à plein débit et l'émetteur correspondant étaient déjà connus, les revendications portaient nécessairement sur la trame à débit réduit, un récepteur capable de différencier les deux types de trame, et un émetteur prévu pour les trames à débit réduit.

Après la première notification, la demanderesse a déposé, le 19 janvier 2000, un nouveau jeu de revendications, précisant une nouvelle fois la définition des trames et de l'émetteur, et incluant les revendications indépendantes suivantes :

"1) Trame de transmission de données comprenant une ligne de verrouillage (00...0), des bits de synchronisation (1) et des bits d'information (B1 à B62), caractérisée en ce que ladite trame correspondant à un sous-canal à débit réduit, et étant destinée à être transmise à un récepteur prévu pour recevoir des trames correspondant soit à canal plein débit [sic] soit à au moins un sous-canal à débit réduit chacun affecté d'un motif de synchronisation propre, ladite trame se termine par un bit de synchronisation."

"4) Emetteur pour la transmission de trames de données comportant chacune une ligne de verrouillage (00...0), des bits de synchronisation (1) et des bits d'information (B1 à B62), caractérisé en ce que ces trames correspondant à un sous-canal à débit réduit, et étant destinées à être transmises à un récepteur prévu pour recevoir des trames correspondant soit à canal plein débit [sic] soit à au moins un sous-canal à débit réduit chacun affecté d'un motif de synchronisation propre, ludit émetteur comprend des moyens pour émettre des trames se terminant par un bit de synchronisation."

"7) Récepteur pour la réception de trames de données comportant chacune une ligne de verrouillage (00...0), des bits de synchronisation (1) et des bits d'information, caractérisé en ce que lesdites trames correspondant soit à un canal plein débit soit à au moins un sous-canal à débit réduit chacun affecté d'un motif de synchronisation propre, et lesdites trames correspondant à un sous-canal à débit réduit se terminant par un bit de synchronisation, ludit récepteur comporte des moyens de synchronisation sur l'une quelconque des trames reçues.

8) Récepteur pour la réception de trames de données comportant chacune une ligne de verrouillage (00...0), des bits de synchronisation (1) et des bits d'information, caractérisé en ce que lesdites trames correspondant soit à canal plein débit [sic] soit à au moins un sous-canal à débit réduit chacun affecté d'un motif de synchronisation propre, et lesdites trames correspondant à un sous-canal à débit réduit se terminant par des bits dits d'alignement ayant même valeur que lesdits bits de synchronisation, ludit récepteur comporte des moyens de synchronisation sur l'une quelconque des trames reçues.

9) Récepteur pour la réception de trames de données comportant chacune une ligne de verrouillage (00...0), des bits de synchronisation (1) et des bits d'information, caractérisé en ce que, lesdites trames correspondant soit à canal plein débit [sic] soit à au moins un sous-canal à débit réduit chacun affecté d'un motif de synchronisation propre, lesdites trames correspondant à un sous-canal à débit réduit se terminant par des bits dits d'alignement ayant même valeur que lesdits bits de synchronisation, et le dernier desdits bits d'alignement étant supprimé seulement si le bit d'information qui le précède a la valeur d'un bit de synchronisation, ludit récepteur comporte des moyens de synchronisation sur l'une quelconque des trames reçues."

IV. La division d'examen n'a jamais expressément motivé l'absence alléguée d'unité de l'invention. Dans la première notification, l'opinion de la division de la recherche était globalement confirmée et la demanderesse invitée à éliminer de la demande l'autre invention concernant le récepteur qui n'avait pas fait l'objet de la recherche. Ce n'est que par rapport à la première invention, à savoir l'objet des revendications 1, 3 et 4, telles qu'initialement déposées, que la division d'examen a noté que la nouveauté serait détruite par l'antériorité D1 (US-A-4 651 319, publication de 1987). En outre, les revendications modifiées et datées du 28 avril 1995 ont été rejetées au titre de la règle 86(4) CBE, parce que la notion d'association des trames à un sous-canal n'apparaissait que dans la revendication 2 initialement déposée et non recherchée et, étant donné ladite antériorité, leur objet ne formerait pas un seul concept inventif général avec les éléments ayant fait l'objet de la recherche.

Les nouvelles revendications, soumises conjointement avec une note d'observations le 19 janvier 2000, n'ont de nouveau pas été acceptées au titre de la règle 86(4) CBE au cours d'un entretien téléphonique avec la demanderesse, et ce essentiellement pour les mêmes raisons que précédemment. La demanderesse a été préalablement avertie d'un rejet possible de la demande.

V. Par décision du 27 avril 2000, la demande a été rejetée essentiellement au motif que les nouvelles revendications n'étaient pas admissibles en vertu de la règle 86(4) CBE.

Les motifs de la décision reprenaient l'opinion exprimée précédemment par la division d'examen eu égard à l'unité de l'invention, alléguant l'absence de concept inventif commun, et ajoutant simplement que les revendications 1, 3 et 4 telles qu'initialement déposées ne définissaient en aucune manière la notion de canaux à plein débit ou à débit réduit. La division d'examen a considéré la nouvelle revendication 1 datée du 19 janvier 2000 comme consistant "en une combinaison de la revendication 1 initialement déposée à laquelle n'ont été rajoutées que des caractéristiques contenues dans la revendication 2 initialement déposée" et non recherchée. Selon la décision attaquée, les seules caractéristiques communes entre les revendications initiales recherchées et la nouvelle revendication 1 étaient constituées par les caractéristiques de la revendication 1 initialement déposée qui étaient intégralement antérieurement déposées par l'état de la technique disponible. Les quatre autres nouvelles revendications indépendantes 4, 7, 8, et 9 étaient considérées comme combinant "les caractéristiques des revendications 1, 3, 4, et 2 originellement déposées" et portaient donc également sur des éléments qui n'avaient pas fait l'objet de la recherche et qui n'étaient pas liés à l'invention initialement revendiquée de manière à former un seul concept inventif général.

VI. Le 16 juin 2000, la demanderesse a formé un recours contre cette décision et la taxe de recours a été acquittée le jour même. L'unique lettre formant le recours ne contient explicitement aucune critique de la décision contestée dont la révocation est demandée. Le 20 juin 2000, un mémoire exposant les motifs du recours a été transmis par télécopie.

VII. La requérante a fait valoir, notamment, que le problème technique à la base de l'invention était de permettre à un récepteur recevant des trames correspondant soit à un canal plein débit soit à au moins un sous-canal à débit réduit, chacun affecté d'un motif de synchronisation propre, de reconnaître, sans connaissance préalable du type de canal qu'il reçoit, ce type de canal sans risque de confusion entre les deux types de canaux. Pour résoudre ce problème, la caractéristique de la trame qui se termine par un bit de synchronisation est nécessaire pour des trames qui correspondent à un sous-canal à débit réduit.

Motifs de la décision

Recevabilité

1. Le recours est recevable.

En effet, le recours répond aux conditions de recevabilité énoncées aux articles 106 à 108 CBE, ainsi qu'aux règles 1(1), 64a) et également 64b) CBE compte tenu de la jurisprudence des chambres de recours, selon laquelle il faut considérer l'ensemble des circonstances dans lesquelles la décision contestée a été rendue et le contenu objectif de l'acte de recours pour déduire la volonté objective de la requérante au moment où elle a déposé la requête qui est à la base du recours (cf. "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", 4^{ème} édition 2001, OEB 2002, pages 590 et suivantes).

Bien-fondé

2. Il doit également être fait droit au recours sur le fond, étant donné que la division d'examen a porté préjudice à la requérante en n'acceptant pas les revendications modifiées.

Recevabilité des modifications au titre de la règle 86(4) CBE

3. La division d'examen a fondé le rejet de la demande sur la règle 86(4) CBE. Cette règle, qui a été ajoutée à la Convention en 1995 par une décision du Conseil d'administration en date du 13 décembre 1994, s'énonce comme suit :

"Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général."

4. Les trois versions linguistiques de cette règle posent des problèmes d'interprétation juridique, et en premier lieu, le membre de phrase "éléments qui n'ont pas fait l'objet d'une recherche". En effet, seul le résultat de la recherche est effectivement communiqué au demandeur sous la forme d'un rapport de recherche, avec les indications prescrites par la Convention. Si l'on fait abstraction du cas particulier de la recherche incomplète régi par la règle 45 CBE, les indications du rapport de recherche ne permettent pas de déduire des informations complètes concernant l'étendue des éléments recherchés ou non recherchés. Conformément à la règle 44(2) CBE, il convient certes de citer dans le rapport de recherche, les parties pertinentes du document opposé en relation avec les revendications du brevet, mais ces indications montrent simplement à quelles revendications les documents recherchés se rapportent.

D'autre part, les dispositions prévues par l'article 92(1) CBE selon lesquelles "la division de la recherche établit le rapport de recherche européenne ... sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description, et le cas échéant, des dessins existants", ne doivent pas conduire à une limitation de la recherche au seul objet des revendications, même si une telle approche serait une solution de facilité pour les divisions de la recherche.

Ceci ne signifie pas non plus que la description et les dessins ne doivent servir qu'à interpréter les revendications. Cela signifie plutôt que la division de la recherche dispose d'un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé avec discernement afin que la recherche corresponde précisément à l'objet de la demande de brevet (cf. règle 44(1) CBE), c'est-à-dire à l'invention, quand bien même les caractéristiques essentielles, au moment de la recherche, ne seraient pas encore toutes définies dans les revendications mais seraient cependant divulguées, par exemple dans la description ou les dessins. En effet, les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (voir partie B, Chapitre III, 3.2 et 3.6) prévoient expressément que la recherche doit porter sur ce qui semble constituer les caractéristiques essentielles de l'invention et couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement s'attendre qu'ils seront impliqués, une fois lesdites revendications modifiées.

L'objet de l'invention auquel la recherche s'applique vraiment n'est cependant pas communiqué au demandeur, et ainsi, ni la division d'examen ni la chambre de recours ne disposent à ce sujet de quelques renseignements que ce soit. Il est par conséquent impossible de vérifier, la preuve négative étant impossible à rapporter, quels éléments "n'ont pas fait l'objet d'une recherche" selon la règle 86(4) CBE.

Une autre difficulté d'interprétation de la règle 86(4) CBE résulte du cumul des négations dans la formulation de cette règle. Ceci conduit à admettre qu'une revendication modifiée est admissible même si l'objet de la revendication n'a pas fait l'objet d'une recherche, à savoir dans le cas où les modifications sont liées de façon unitaire à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées.

5. Le contexte réglementaire et le libellé de la règle 86(4) CBE ne permettent pas d'éliminer les problèmes d'interprétation précités, pas plus que la Convention ne contient d'indication directe quant à la finalité de cette règle. Il faut dès lors s'aider de moyens complémentaires pour l'interpréter, comme par exemple les documents préparatoires ou les documents qui ont été publiés à propos de l'introduction de ladite règle. Cette nécessité de recourir à des moyens d'interprétation secondaires a déjà été mise en œuvre par des décisions des chambres de recours relatives à la règle 86(4) CBE, comme par exemple les décisions T 613/99, point 2.1 des motifs, et T 443/97, point 2.3 des motifs (aucune de ces décisions n'a été publiée au JO OEB), qui s'appuient à cet effet sur un communiqué de l'Office européen des brevets en date du 1^{er} juin 1995 (JO OEB 1995, 409) et sur le document CA/12/94 destiné, entre autres, au Conseil d'administration pour qu'il prenne la décision d'insérer la règle 86(4) CBE dans le Règlement d'exécution de la Convention.

Selon ces documents, il fallait combler, dans la Convention, une lacune relative aux revendications modifiées qui portaient sur des éléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche et qui étaient produites en réponse à la première notification de l'examinateur. Dans ce contexte, lesdits documents se réfèrent à la pratique de l'Office et à la

jurisprudence de la Grande Chambre de recours qui était d'avis dans le cas de modifications apportées aux revendications initiales, qu'un demandeur qui n'avait pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire conformément à la règle 46(1) CBE, ne pouvait faire poursuivre l'examen de sa demande pour ce qui était de l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche (avis G 2/92 - Non-paiement de nouvelles taxes de recherche, JO OEB 1993, 591). Rien de tel n'avait été prévu lorsque le demandeur n'avait pas encore revendiqué, au moment de la recherche, des éléments ne formant pas un seul concept inventif. La règle 86(4) CBE précisait donc que des modifications de la demande étaient exclues lorsqu'elles conduisaient à tourner le principe qu'une invention n'était soumise à l'examen que si une taxe de recherche avait été acquittée.

6. Comme c'est le cas pour l'exigence de l'unité d'invention en général, le comblement de cette lacune par le règlement n'a la valeur que d'une disposition administrative dans le cadre de la procédure de recherche et de délivrance. En tout état de cause, la règle 86(4) CBE doit être interprétée de façon favorable au demandeur, à l'instar des dispositions relatives à l'unité de l'invention ou de celles relatives au paiement d'une nouvelle taxe de recherche au titre de la règle 46(1) CBE (cf. par exemple les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie C, Chapitre III, 7.7).

7. L'interprétation de la règle 86(4) CBE doit conduire à trouver un juste équilibre entre le but poursuivi par ladite règle, à savoir l'intérêt de l'Office qui est de percevoir, en échange des prestations qu'elle fournit, des taxes de recherche et d'examen, et le droit fondamental que reconnaît la Convention au demandeur d'apporter, au moins une fois, des modifications concernant la description, les revendications et les dessins qui s'avèrent nécessaires au cours de la procédure de délivrance. Ce droit est déterminé par l'article 123(1), deuxième phrase de la Convention, de sorte que si l'on tient compte de l'article 164(2) CBE, il n'est pas concevable de porter atteinte à ce droit par une interprétation des dispositions qui ne sont ancrées que dans le règlement d'exécution. Le droit du demandeur serait ainsi violé s'il ne lui était pas permis, comme ce fut effectivement le cas en l'espèce, d'écartier une objection pour absence de nouveauté ou d'activité inventive en donnant une forme plus concrète à l'invention revendiquée.

La finalité de la règle 86(4) CBE et l'interférence avec le droit fondamental dont dispose le demandeur de modifier au moins une fois la demande nécessitent une interprétation étroite de ladite règle 86(4) CBE, et une limitation de son champ d'application au contournement précité de l'obligation d'acquitter des taxes de recherche et d'examen suffisantes, c'est-à-dire pour autant que la jurisprudence susmentionnée de la Grande Chambre de recours ne s'applique pas au regard de la règle 46(1) CBE. Cette jurisprudence et la règle 86(4) CBE ont donc un caractère strictement complémentaire.

Par conséquent, la règle 86(4) CBE n'est pas applicable dans le cas où le demandeur n'a pas acquitté la taxe de recherche concernant une invention non unitaire qui portait sur des revendications telles qu'originellement déposées malgré l'invitation qui lui a été faite en application des dispositions de la règle 46(1) CBE. Pour cette invention, l'examen de sa demande ne pouvait être poursuivi et une demande divisionnaire devait être déposée s'il souhaitait une protection (voir l'avis susdit G 2/92). Dans cet ordre d'idées, les chambres ont fait, dans la décision T 319/96 (non publiée au JO OEB), point 8 des motifs et dans la décision T 631/97 - Régions dopées/TOSHIBA (JO OEB 2001, 13), point 3.9.1 des motifs, une nette distinction entre l'application des dispositions de la règle 86(4) et la situation en cas de non-paiement de la taxe de recherche après une invitation selon la règle 46(1) CBE.

8. Compte tenu de la limitation prévue par la règle 86(4) CBE destinée à prévenir le contournement de l'obligation de payer les taxes de recherche et d'examen pour des inventions non unitaires revendiquées de façon successive, les revendications modifiées ne doivent être refusées sur la base de ladite règle que si l'objet des revendications déposées à l'origine et celui des revendications modifiées sont de telle nature que, dans l'hypothèse où toutes ces revendications avaient été déposées originellement ensemble, elles auraient nécessité, outre le paiement d'une taxe de recherche pour les revendications déposées effectivement à l'origine, également le paiement d'une nouvelle taxe de recherche pour les revendications modifiées qui correspondaient à une invention différente au sens de la règle 46(1) CBE.

9. En l'espèce, conformément à l'analyse susmentionnée, il apparaît que la règle 86(4) CBE n'aurait pas dû s'appliquer, puisque la revendication 2 indépendante dans le texte initial et les revendications indépendantes dans le texte daté du 19 janvier 2000 avaient pour objet une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte que l'exigence d'unité d'invention était satisfaite et qu'une seule et unique taxe de recherche aurait dû être payée.

En effet, le but déclaré de l'invention est de pouvoir utiliser efficacement un canal de transmission de données à plein débit ou en subdivisant le canal pour disposer d'un ou de plusieurs sous-canaux à débit réduit, avec une trame inchangée et connue en soi des paquets de données transmises pour information (cf. le document publié, colonne 1, ligne 26 à colonne 2, ligne 24 de la description).

Le concept inventif général réside dans ce que les informations nécessaires pour le récepteur concernant le mode de transmission, c'est-à-dire les informations qui permettent de déterminer si le paquet de données provient d'un transfert à plein débit ou d'un transfert par multiplexage à débit réduit, doivent être codées et transmises au récepteur avec le paquet de données grâce à une modification appropriée d'un format de données connu en soi (par exemple V110, cf. colonne 2, lignes 34 s. et colonne 8, lignes 6 s. du fascicule publié). Les caractéristiques revendiquées du format de données entretiennent dès lors un lien technique étroit avec les caractéristiques fonctionnelles de l'émetteur qui définissent sa capacité à produire et à envoyer des paquets de données dans le format voulu, et celles du récepteur de ces paquets de données qui doit présenter des caractéristiques techniques correspondantes pour que ces paquets de données soient correctement reconnus.

Dans sa décision, la division d'examen ne cite d'une part aucun état de la technique qui rendrait évident ou détruirait la nouveauté de ce concept inventif général, d'autre part aucune des caractéristiques correspondantes, qui établiraient manifestement un lien technique au sens de la règle 30 CBE entre le paquet de données, l'émetteur et le récepteur revendiqués dans la revendication 2 indépendante (texte initial) et dans les revendications indépendantes de la version modifiée.

10. Par conséquent, la réunion (hypothétique) des revendications datées du 19 janvier 2000 et des revendications originelles ne devait pas conduire la division d'examen, en application de la règle 46(1) CBE, à inviter la demanderesse à payer une nouvelle taxe. Il était par conséquent infondé de ne pas admettre les revendications modifiées en application de la règle 86(4) CBE.

Recevabilité des modifications au titre de la règle 46(1) CBE

11. En raison du caractère complémentaire de la règle 86(4) CBE et de la règle 46(1) CBE telle que cette dernière doit être interprétée selon la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, les revendications modifiées auraient dû être déclarées irrecevables, puisqu'une nouvelle taxe de recherche n'a pas été acquittée pour l'objet de la revendication 2 comme réclamé par la division de la recherche et que la procédure s'est poursuivie uniquement sur la base de la "première invention", à savoir pour l'objet des revendications initiales 1, 3, et 4.

Il convient de noter que dans le cas d'espèce, le nouvel objet revendiqué est défini en substance par les éléments essentiels des deux inventions non unitaires alléguées par la première instance. La vérification de cette allégation est donc d'une importance primordiale pour répondre à la question de recevabilité des revendications modifiées selon la règle 46(1) CBE.

L'obligation d'acquitter une nouvelle taxe de recherche

12. La Chambre exerce les compétences de la division d'examen, et en ce sens, a à examiner le bien-fondé de la notification en date du 29 décembre 1994 prévue au titre de la règle 46(1) CBE.

13. La division d'examen (et, partant, la Chambre) est habilitée à pratiquer cet examen, même si - comme en l'espèce - la demanderesse n'a pas donné suite à la notification l'invitant à acquitter une nouvelle taxe de recherche. La Chambre adopte à ce sujet la motivation juridique contenue dans la décision T 631/97 - Régions dopées/TOSHIBA (JO OEB 2001, 13), points 3.5 et suivants des motifs de la décision.

La division de la recherche a estimé que la demande (dans le texte initial) se rapportait à deux inventions, à savoir l'objet des revendications 1, 3 et 4 d'une part, et l'objet de la revendication 2 d'autre part, qui ne répondent pas à l'exigence d'unité de l'invention. Ce point de vue a été confirmé par la division d'examen.

14. Les revendications 1 et 3 initiales contiennent des caractéristiques qui ont un lien avec les caractéristiques techniques particulières précitées de la revendication 2, mais qui ne sont en fait pas indiquées expressément. Et inversement, les revendications 1 et 3 définissent un placement bien déterminé des deux bits de synchronisation, dont la définition est à son tour absente dans la revendication 2 indépendante.

Ces différences qui apparaissent dans les revendications n'ont toutefois pas pour effet de rendre non unitaires les inventions qui y sont respectivement revendiquées.

15. En effet, comme cela est expliqué à l'aide des dessins 1 et 2 de la description, ces bits de synchronisation servent à éviter les signaux ambigus qui peuvent survenir lorsque le récepteur doit recevoir des paquets de données selon un mode de transmission différent. Le fait d'éviter ces ambiguïtés permet d'atteindre l'objectif général de l'invention, qui est de pouvoir utiliser efficacement un canal de transmission de données à plein débit en subdivisant ce canal en un ou plusieurs sous-canaux. Pour cette simple raison, à elle seule déterminante, on ne peut conclure avec certitude qu'il n'y a pas d'unité. En cas de doute cependant, il convient de trancher les questions d'unité en faveur du demandeur (cf. supra, point 6). Par conséquent, l'objection faite "a priori" par la division de la recherche et confirmée par la division d'examen à l'encontre des revendications initiales n'était pas justifiée.

16. A cela s'ajoute que la division d'examen a, en outre, considéré que le document D1 était destructeur de nouveauté eu égard à l'objet des revendications 1 et 3. Cependant, même ce fait ne constituerait également pas un motif suffisant pour conclure à l'absence d'unité ("a posteriori") entre les objets revendiqués. Pour constater une absence d'unité, il aurait été nécessaire que ces revendications définissent une "pluralité d'inventions", c'est-à-dire des solutions différentes de remplacement inventives ou des réalisations inventives plus concrètes faisant initialement partie du même concept général connu. L'article 82 et la règle 30 CBE ne sont, dans tous les cas, applicables qu'aux "inventions" au sens de ces dispositions, c'est-à-dire aux inventions qui apportent chacune une contribution inventive à l'état de la technique comme cité dans le rapport de recherche (il en va de même pour la situation juridique au titre du PCT, cf. W 11/99 - Percarbonate (JO OEB 2000, 186), point 4 des motifs de la décision, dernière phrase, et W 13/02, non publiée au JO OEB, point 6 des motifs de la décision).

Après avoir constaté que l'objet des revendications 1 et 3 (dans le texte initial) était dénué de nouveauté, la division d'examen n'aurait pas dû prendre en compte ces revendications pour examiner l'absence d'unité.

Les caractéristiques supplémentaires de la revendication 4 dépendante (texte initial) faisant également partie de l'état de la technique (cf. décision de la division d'examen, et notamment le point 2 de ses motifs), il y aurait eu lieu de douter si la revendication 4 définit une "invention" au sens de l'article 82 CBE ou des "caractéristiques techniques particulières" au sens de la règle 30 CBE. La division d'examen aurait donc également dû, en l'occurrence, trancher la question de l'unité en faveur de la demanderesse.

17. Selon la Chambre, le raisonnement précédent mène à la conclusion qu'une modification visant à une limitation ultérieure de l'objet de la revendication principale par des caractéristiques additionnelles divulguées dans la demande telle que déposée ne peut généralement affecter la notion d'unité d'invention, ni selon la règle 86(4), ni selon la règle 46(1) CBE. Une telle modification constitue une réaction normale de la part d'un demandeur à une objection formulée contre la brevetabilité du même objet non limité, permettant ainsi à ce demandeur - conformément à l'article 123(1) CBE - d'écartier l'objection qui lui a été faite.

18. L'invitation à acquitter une nouvelle taxe de recherche conformément à la règle 46(1) CBE n'était dès lors pas justifiée. La division de la recherche aurait dû inclure l'objet de la revendication 2 dans la recherche et établir un rapport de recherche complet. La division d'examen aurait dû conclure à l'unité de l'invention, et n'aurait donc pas dû refuser

de poursuivre la procédure concernant l'objet de la revendication 2 en indiquant que la nouvelle taxe de recherche afférente à la soi-disant deuxième invention n'avait pas été acquittée.

Renvoi de l'affaire à la division d'examen

19. Les revendications modifiées n'ont pas encore fait l'objet d'un examen quant au fond. Il est dès lors utile de renvoyer l'affaire à la division d'examen pour suite à donner (article 111(1) CBE).

Vices de procédure et remboursement de la taxe de recours

20. La division d'examen avait pour obligation de vérifier les constatations de la division de la recherche concernant l'absence d'unité des inventions et, dans le cas où cette absence d'unité était confirmée, de communiquer à la requérante les motifs de cette constatation, afin qu'elle puisse prendre position à ce propos.

Ni les notifications, ni la décision de la division d'examen ne vont au-delà d'une énumération des caractéristiques qui sont respectivement présentes ou non dans les prétendues inventions (cf. notamment la décision de la division d'examen, point 1 des motifs), ce qui ne saurait manifestement constituer une motivation appropriée concernant l'absence d'unité de l'invention.

Etant donné que la question de l'absence d'unité avait une importance capitale pour la procédure et qu'elle constituait en outre un élément important pour le rejet de la demande, cette absence de motivation doit être considérée comme un vice substantiel de procédure, justifiant au nom de l'équité le remboursement des taxes de recours sur la base de la règle 67 CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour suite à donner.
3. La taxe de recours est remboursée.