

## **Décision de la Chambre de recours technique 3.3.6, en date du 31 janvier 2005 T 1181/04 - 3.3.6**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Krasa  
Membres : A. Pignatelli  
G. Dischinger-Höppler

**Demandeur : Pirelli & C Ambiente S.p.A.**

**Référence : Désaccord sur le texte proposé pour la délivrance/PIRELLI & C Ambiente**

**Article : 96, 97(1), 97(2)a, 106(1) et (3), 113(2), 121, 122 CBE**

**Règle : 51(4), (5), (6) et (8) CBE**

**Mot-clé : "Procédure d'examen – Notification au titre de la règle 51(4) – Désaccord du demandeur sur le texte proposé par la division d'examen " - "Remboursement de la taxe de recours – Vice de procédure (oui)"**

*Sommaire*

*I. L'accord du demandeur sur le texte proposé pour la délivrance par la division d'examen est un élément essentiel et décisif dans la procédure de délivrance, et il convient de s'assurer formellement de son existence ou de sa non-existence (point 3 des motifs de la décision).*

*II. Il faut donner au demandeur la possibilité d'exprimer son désaccord sur le texte que la division d'examen a proposé pour la délivrance dans une notification au titre de la règle 51(4) CBE, et d'obtenir une décision susceptible de recours, rejetant ses requêtes. Si le demandeur a été privé de cette possibilité, la procédure est entachée d'un vice substantiel (point 3 des motifs de la décision).*

### **Exposé des faits et conclusions**

I. La demande européenne N° 99 201 344.1 a été déposée le 28 avril 1999. Lors de la procédure devant la division d'examen, deux requêtes subsidiaires ont été déposées. Aucune des requêtes du demandeur n'a été retirée au cours de la procédure d'examen.

II. Le 5 avril 2004, la division d'examen a émis une "Notification au titre de la règle 51(4) CBE", rédigée sur le formulaire OEB Form 2004 07.02CSX, informant le demandeur qu'elle envisageait de délivrer un brevet européen sur la base de la deuxième requête subsidiaire, et invitant le demandeur à acquitter la taxe de délivrance ainsi que la taxe d'impression et à produire un jeu de traductions des revendications dans les deux autres langues officielles de l'OEB, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la notification. Il a notamment été signalé au demandeur que s'il ne déférait pas à cette invitation, cela aurait pour conséquence que la demande serait réputée retirée. D'autres instructions concernant le paiement et la production des traductions ont également été données. Dans cette notification, l'attention du demandeur a également été attirée sur les "remarques figurant sur le formulaire 2906 ci-joint". Sous la rubrique "Notification/Procès-verbal (Annexe)" de ce formulaire, la division d'examen a indiqué les raisons pour lesquelles la requête principale et la première requête subsidiaire ne satisfaisaient pas aux exigences de la CBE.

Le demandeur n'a reçu aucune instruction ou information concernant ces requêtes, qui précédaient dans l'ordre de ses préférences.

III. Le 9 juin 2004, le demandeur (requérant) a formé un recours contre cette notification en indiquant : "Nous formons par la présente un recours, au nom du titulaire du brevet, contre la décision de la division d'examen en date du 5 avril 2004 rejetant la requête principale et la première requête subsidiaire". Il a demandé que "la décision soit annulée dans son intégralité et que le brevet soit délivré sur la base de la requête principale ou de la

première requête subsidiaire, ou de toute autre requête subsidiaire qui pourrait être produite par le titulaire du brevet pendant la procédure de recours ".

### **Motifs de la décision**

1. Conformément à l'article 106(1) CBE, les décisions de la division d'examen, notamment, sont susceptibles de recours. Selon l'article 106(3) CBE, une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoise un recours indépendant.

Dans le cas présent, le recours est formé contre un document intitulé "Notification au titre de la règle 51(4) CBE", qui a été émis par la division d'examen.

La règle 51 CBE met en application la procédure d'examen établie aux articles 96 et 97 CBE. En particulier, la règle 51(4) CBE prévoit que la division d'examen doit notifier au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet, et l'inviter à acquitter les taxes et à produire la traduction. Selon la dernière phrase de cette disposition, le paiement des taxes et la production de la traduction sont considérés comme un accord implicite sur le texte proposé par la division d'examen.

La notification au titre de la règle 51(4) CBE a donc pour fonction d'établir si le demandeur est d'accord sur le texte du brevet proposé, comme prévu à l'article 97(2)a) et à l'article 113(2) CBE.

Si, après avoir reçu la notification au titre de la règle 51(4) CBE, le demandeur est d'accord sur la version du brevet proposée par la division d'examen et qu'il satisfait aux conditions de forme prévues pour la délivrance, la division d'examen décide de délivrer le brevet, conformément à l'article 97(2) CBE. Si le demandeur ne donne pas son accord, la demande est rejetée conformément à l'article 97(1) CBE, puisque la CBE ne prévoit pas d'autre effet juridique dans ce cas.

La façon dont la règle 51(4) et l'article 97(1) et (2) CBE fonctionnent donne à penser qu'une notification au titre de la règle 51(4) CBE n'a pas pour but de mettre un terme à la procédure d'examen, mais qu'elle constitue plutôt un acte préparatoire ne pouvant donc faire l'objet d'un recours. Par conséquent, un recours dirigé contre une notification au titre de la règle 51(4) CBE serait normalement considéré comme irrecevable.

2. Il est toutefois possible d'aboutir à une conclusion différente si le requérant parvient à faire valoir de façon convaincante, en se référant au contenu objectif de la notification tel qu'il a pu le comprendre, que le document qui lui a été envoyé n'était pas, en dépit de son titre, une notification normale selon la règle 51(4) CBE, mais plutôt une décision mettant fin à la procédure.

Selon la jurisprudence des chambres de recours, le principe de la protection de la confiance légitime régit la procédure entre l'OEB et les demandeurs. D'après ce principe, il ne faut pas que des demandeurs soient lésés du fait qu'ils se sont fondés sur une notification de nature à les induire en erreur (J 3/87, JO OEB 1989, 3). Si les actes d'une partie se sont fondés sur une notification formulée en termes équivoques, il faut les traiter comme si la partie avait satisfait aux exigences légales (J 1/89, JO OEB 1992, 17).

2.1 D'un point de vue objectif, la notification envoyée au requérant au titre de la règle 51(4) CBE contenait quatre éléments d'information :

- (i) la version dans laquelle il était envisagé de délivrer le brevet ;
- (ii) les raisons pour lesquelles la requête principale et la première requête subsidiaire étaient jugées non admissibles par la division d'examen ;
- (iii) des instructions concernant la suite de la procédure, c'est-à-dire une invitation à acquitter les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la notification, et des instructions pratiques relatives au paiement des taxes et à la production de la traduction ;
- (iv) un avis indiquant au demandeur que s'il ne déférait pas à cette invitation, la demande serait réputée retirée, conformément à la règle 51(8) CBE.

Il n'a pas été donné d'informations plus détaillées concernant les autres possibilités d'action du requérant.

En particulier, le requérant n'a reçu aucune instruction quant aux mesures à prendre s'il n'approuvait pas la version proposée par la division d'examen et qu'il souhaitait maintenir les requêtes rejetées.

2.2 Du point de vue du requérant, la notification, telle que rédigée en l'espèce, le mettait dans la situation suivante :

S'il acquittait les taxes et produisait la traduction dans le délai imparti, il aurait été réputé avoir donné son accord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, conformément à la règle 51(4) CBE, dernière phrase ;

S'il ne le faisait pas, sa demande aurait été réputée retirée, conformément à la règle 51(8) CBE. Sa requête principale et sa première requête subsidiaire avaient été rejetées, sans aucune instruction quant à la marche à suivre s'il n'approuvait pas la version proposée par la division d'examen et qu'il voulait maintenir les requêtes précédant dans l'ordre de ses préférences.

Même si le requérant avait décidé d'exprimer son désaccord sur le rejet de la requête principale et de la première requête subsidiaire, il n'aurait pas pu être certain de l'effet qu'aurait eu ce désaccord en combinaison avec l'une des deux possibilités qui s'offraient à lui selon la notification :

(a) S'il faisait part de son désaccord, qu'il n'acquittait pas les taxes et ne produisait pas la traduction, le désaccord l'emporterait-il sur le retrait implicite de sa demande ?

(b) S'il faisait part de son désaccord, qu'il acquittait les taxes et produisait la traduction, le désaccord l'emporterait-il sur l'accord implicite sur le texte proposé pour le brevet ?

La possibilité de soumettre des modifications, prévue à la règle 51(5) CBE, ne s'applique qu'aux situations dans lesquelles ces modifications doivent être intégrées dans le texte de la demande proposé pour la délivrance. En outre, selon un communiqué de l'OEB, cette possibilité ne doit concerner que des modifications mineures du texte proposé (cf. Communiqué, en date du 9 janvier 2002, relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE (JO OEB 2002, 112)), et ne change rien au fait qu'en acquittant les taxes requises et en produisant la traduction, le requérant pouvait être réputé avoir donné son accord sur la version proposée par la division d'examen, de sorte que ses autres requêtes pouvaient être considérées comme abandonnées.

Par conséquent, la présente notification au titre de la règle 51(4) CBE a donné au requérant l'impression qu'il n'avait pas d'autre possibilité que d'acquitter les taxes et d'accepter ainsi le texte proposé, ou de ne pas payer et de perdre la demande. Cette impression était d'autant plus forte que le document contenait également les motifs de rejet des requêtes qui précédaient dans l'ordre de préférence, et qu'il ne donnait aucune indication sur les mesures à prendre au cas où le requérant aurait souhaité maintenir ces requêtes, précédant dans l'ordre de ses préférences.

La confusion qui en a résulté pour le requérant tient au fait que la notification émise sur le formulaire OEB Form 2004 07.02CSX combinait diverses phases de la procédure (la règle 51(4) d'une part et, d'autre part, la règle 51(8) CBE qui ne s'applique que si l'accord a été donné auparavant), avec pour conséquence de passer sous silence l'une des options qui aurait dû s'offrir au requérant, à savoir la possibilité d'exprimer son désaccord et d'obtenir ensuite une décision susceptible de recours, contenant un rejet motivé des requêtes qui précédaient dans l'ordre de préférence.

La façon dont la notification envoyée au requérant était rédigée et composée l'a privé du droit de manifester son désaccord sur le texte proposé.

2.3 La règle 51 CBE a été modifiée par le Conseil d'administration avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2002. Le "Communiqué, en date du 9 janvier 2002, relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE (JO OEB 2002, 112)" (ci-après le Communiqué), qui présentait, notamment, la nouvelle règle 51 CBE au public, n'a pas permis au requérant de trouver une issue, parce que ce communiqué ne prévoit, lui aussi, que la possibilité d'accepter la version proposée par la division d'examen et, si nécessaire, de proposer des modifications mineures de cette version, ou de perdre la demande. Le Communiqué indique explicitement que le désaccord formel "n'est plus prévu". Il n'est donc prévu aucune procédure permettant au demandeur de marquer son désaccord sur le texte proposé.

2.4 Sur la base du contenu objectif de la notification et du Communiqué, le requérant pouvait donc raisonnablement considérer que

(a) toutes les questions pendantes devant l'instance du premier degré avaient été résolues,

- (b) le document était un acte contraignant pour lui-même comme pour la division d'examen,
- (c) un choix motivé avait été fait entre des possibilités juridiquement valables,
- (d) la situation procédurale concernant les questions de fond était définitive, puisque le reste de la procédure dépendait exclusivement du choix opéré par le demandeur.

Toutes ces considérations sont des conditions d'existence d'une décision susceptible de recours (cf. par exemple T 934/91, JO OEB 1994, 184 et T 560/90, non publiée au JO OEB).

La Chambre estime que le requérant pouvait dès lors raisonnablement penser que le document qui lui avait été envoyé était une décision susceptible de recours, et qu'il devait former un recours pour éviter une perte de droits.

Dans les circonstances particulières de l'espèce, le recours est donc jugé recevable afin de protéger la confiance légitime du requérant, d'autant plus compréhensible qu'il n'existe aucune décision pertinente des chambres de recours qui aurait pu le guider, dans cette situation.

3. La notification envoyée au demandeur reflète une pratique de l'OEB qui ne prévoit pas de procédure à suivre en cas de désaccord du demandeur sur la version proposée par la division d'examen. Le Communiqué du 9 janvier 2002 indique explicitement que "le désaccord formel du demandeur n'est plus prévu". Cette pratique n'est pas justifiée par la CBE, pour les raisons exposées ci-après.

L'article 97(2)a) CBE dispose que la division d'examen doit établir si le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel le brevet va être délivré, et qu'une procédure à cet effet doit être prévue dans le règlement d'exécution. Le mot "establish", "feststellen", "établir" signifie, sur le plan juridique, qu'une décision formelle est prise quant à l'existence ou la non-existence d'un fait donné. Une décision formelle ne peut être prise qu'au terme d'une procédure en bonne et due forme. Cette procédure en bonne et due forme n'existe que si des actes de procédure spécifiques sont fixés par la législation, par exemple le règlement d'exécution.

Cela signifie que le demandeur doit avoir la possibilité de faire établir, de façon formelle, l'existence ou la non-existence de son accord.

3.1 La raison pour laquelle il a été prévu que l'existence de l'accord du demandeur doit être établie sans doute possible, dans le cadre d'une procédure adéquate, réside en ce que, d'une part, cet accord constitue une condition préalable à la délivrance du brevet, comme énoncé aux articles 97(2) et 113(2) CBE. Un brevet ne peut être délivré sans l'accord du demandeur. Cet accord constitue donc un élément essentiel et décisif dans la procédure de délivrance.

D'autre part, lorsque l'accord n'est pas donné, cela entraîne également une conséquence juridique, à savoir le rejet de la demande conformément à l'article 97(1) CBE.

La non-existence de l'accord du demandeur n'a pas le même effet juridique que celui qui est prévu pour le défaut de paiement des taxes ou de dépôt de la traduction. Dans le premier cas, la demande est rejetée, tandis que dans le deuxième, elle est réputée retirée.

Il s'agit là d'une différence fondamentale, mise en évidence par les différents moyens juridiques dont dispose une partie pour remédier à la situation : dans le cas d'une décision de rejet de la demande en raison du désaccord sur le texte, le moyen est un recours ; dans le cas où la demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes ou de dépôt de la traduction, les seuls moyens possibles sont la restitutio in integrum, conformément à l'article 122 CBE, si les conditions sont remplies, ou la poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE. Aucun de ces deux moyens ne permet un réexamen de la demande, alors qu'un recours le permet.

Etant donné que le désaccord du demandeur sur le texte proposé pour la délivrance a des effets juridiques particuliers, il est nécessaire de s'assurer également que le désaccord est clairement établi par la division d'examen.

3.2 L'exigence d'un accord formel est un concept qui était contenu dans la version de la règle 51(4) CBE applicable avant le 1<sup>er</sup> juillet 2002. Il était en effet prévu que l'accord devait être donné de façon explicite dans un délai imparti par la division d'examen. Bien entendu, il était également possible de faire part de son désaccord explicite dans ce délai. Afin de créer une situation juridique claire, la règle 51(5), première phrase, CBE, dans sa version applicable avant le 1<sup>er</sup> juillet 2002, prévoyait qu'en l'absence d'accord explicite, la demande de brevet serait rejetée. Autrement dit, le silence était interprété comme un **désaccord implicite**. Ces deux dispositions

représentaient la procédure formelle nécessaire pour établir, dans tous les cas possibles (déclaration explicite ou silence), si le demandeur était d'accord ou non sur le texte proposé par la division d'examen, et tenaient compte du fait que le désaccord a son propre effet juridique, à savoir le rejet de la demande.

La règle 51(8) CBE telle qu'applicable avant le 1<sup>er</sup> juillet 2002 concernait une phase ultérieure de la procédure et prévoyait la conséquence juridique (demande réputée retirée) en cas de défaut de paiement des taxes ou de dépôt de la traduction, **après accord explicite sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet.**

La notification au titre de l'ancienne version de la règle 51(4) CBE contenait dès lors une invitation, à l'adresse du demandeur, à manifester son accord, et une note concernant l'effet juridique de son silence.

3.3 Conformément à la version de la règle 51(4) CBE qui est entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2002, **l'accord peut être exprimé implicitement** en acquittant les taxes et en produisant les traductions.

La phrase de l'ancienne version de la règle 51(5) CBE indiquant que l'absence d'accord explicite donnerait lieu au rejet de la demande a été supprimée.

L'actuelle règle 51 CBE ne prévoit aucun moyen de faire part d'un désaccord, mais cela ne signifie pas que le demandeur peut être privé de la possibilité d'exprimer son désaccord.

La règle 51(8) CBE n'a pas été modifiée et prévoit encore que, si les taxes n'ont pas été acquittées et que la traduction n'a pas été produite dans le délai imparti par la division d'examen, la demande est réputée retirée. Toutefois, cet effet juridique ne peut concerner que les cas dans lesquels le demandeur, bien que d'accord sur le texte proposé par la division d'examen, n'a pas acquitté les taxes et/ou produit la traduction. La règle 51(8) CBE ne peut pas s'appliquer à des demandeurs qui n'étaient pas d'accord sur le texte proposé pour la délivrance, parce qu'ils seraient sinon privés de la possibilité de manifester leur désaccord.

C'est néanmoins ce qui s'est passé dans la notification envoyée au requérant. Le fait que, dans cette notification, plusieurs actes de procédure appartenant à différentes phases de cette procédure, aient été associés, a créé une situation dans laquelle le désaccord ne pouvait plus être exprimé ; il manque en outre une étape, puisque le défaut de paiement des taxes et de dépôt de la traduction ont pour effet juridique immédiat que la demande est réputée retirée.

Pour éviter cette situation, il aurait fallu donner au requérant des instructions selon lesquelles, s'il n'était pas d'accord, il pouvait exprimer son désaccord et, dans ce cas, l'effet juridique de la règle 51(8) CBE ne s'appliquerait pas, et la demande serait rejetée.

Par sa notification, l'OEB a privé le requérant de la possibilité d'exercer une influence sur la procédure, d'obtenir une décision concernant le rejet de ses requêtes qui précédaient par ordre de préférence, et de former un recours contre cette décision. La seule possibilité qu'il avait, c'était d'accepter la version proposée, ou de perdre sa demande. En effet, les moyens prévus aux articles 122 et 121 CBE ne lui donnent pas la possibilité d'obtenir un réexamen de son affaire. En outre, le rejet de la demande au titre de la règle 51(6) CBE, en raison de la non-approbation, par la division d'examen, de modifications proposées par le demandeur en vertu de la règle 51(5) CBE, ne permet pas de réintroduire des requêtes qui ont été abandonnées.

Pour les raisons exposées ci-dessus, cette pratique est contraire aux exigences des articles 97(2)a) et 113(2) CBE, qui doivent prévaloir.

L'établissement d'une notification suivant cette pratique constitue par conséquent un vice substantiel de procédure qui justifie le remboursement de la taxe de recours, conformément à la règle 67 CBE, et le renvoi à la première instance pour suite à donner.

**Dispositif**

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

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