

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.08 en date du
2 avril 2014
T 0373/12
(Traduction)**

Composition de la Chambre :
Président : T. Kriner
Membres : M. Alvazzi Delfrate
C. Schmidt

**Requérant/Titulaire du brevet : Freedom Innovations, LLC
Intimé/Opposant : Otto Bock HealthCare GmbH**

**Référence : examen, par les divisions d'opposition et les chambres de recours,
de la clarté des revendications modifiées**

Article : 84, 112(1)a), 100, 101 CBE

**Mot-clé : "Saisine de la Grande Chambre de recours" - "Divisions d'opposition
et chambres de recours autorisées ou non à examiner des objections pour
manque de clarté"**

Sommaire :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

- 1. Le terme "modifications" tel qu'utilisé dans la décision G 9/91 de la Grande Chambre de recours (cf. point 3.2.1) doit-il être compris en ce sens qu'il englobe le fait d'insérer textuellement dans une revendication indépendante a) des éléments de revendications dépendantes du brevet tel que délivré et/ou b) des revendications dépendantes entières du brevet tel que délivré, de sorte que les divisions d'opposition et les chambres de recours doivent toujours examiner, en vertu de l'article 101(3) CBE, la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées pendant la procédure ?*
- 2. Si la Grande Chambre de recours répond par l'affirmative à la question 1, l'examen de la clarté de la revendication indépendante est-il dans de tels cas limité aux caractéristiques insérées, ou peut-il être étendu à des caractéristiques qui figuraient déjà dans la revendication indépendante non modifiée ?*
- 3. Si la Grande Chambre de recours répond par la négative à la question 1, l'examen de la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées est-il dès lors toujours exclu ?*
- 4. Si la Grande Chambre de recours conclut qu'un examen de la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées n'est ni toujours nécessaire, ni toujours exclu, quelles conditions doivent être appliquées pour décider si un examen de la clarté doit être envisagé dans une affaire donnée ?*

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision postée le 19 décembre 2011, la division d'opposition a révoqué le brevet européen n° 1 814 480.

II. Le 20 février 2012, le requérant (titulaire du brevet) a formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 20 avril 2012.

III. Une procédure orale s'est tenue devant la chambre de recours le 12 décembre 2013.

IV. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sur la base de la requête principale soumise par lettre en date du 20 avril 2012, sur la base d'une des requêtes subsidiaires 1 à 9, également soumises par lettre en date du 20 avril 2012, ou sur la base d'une des requêtes subsidiaires 10 à 13 soumises par lettre en date du 7 novembre 2013.

V. L'intimé (opposant) a demandé que le recours soit rejeté, et que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question suivante :

"La modification d'une revendication indépendante pendant une procédure d'opposition entrave-t-elle l'examen quant à la clarté (art. 84 CBE) lorsque la revendication modifiée combine une revendication indépendante telle que délivrée avec les éléments d'une revendication dépendante telle que délivrée ? (ce qui est contraire aux décisions T 0459/09 et T 0409/10)".

VI. La revendication 1 de la requête principale correspond à la revendication 1 du brevet délivré et s'énonce comme suit :

"Dispositif médical prothétique, comprenant :
une chemise prothétique comprenant une attache en forme de parapluie, caractérisé en ce que ladite chemise comprend au moins une couche (47) en un revêtement protecteur et lubrifiant appliqué sur la périphérie de la chemise (38), la chemise pouvant être mise en place et enlevée par des utilisateurs physiquement handicapés, ou par un utilisateur n'ayant qu'une seule main, en raison de son coefficient de friction réduit ; et ladite attache en forme de parapluie étant une attache améliorée en forme de parapluie (17, 8, 9, 10) qui réduit l'effet de piston entre le fond de la chemise et les sections renforcées adjacentes à celle-ci et au-dessus de celle-ci, la prothèse comprenant en outre au moins une couche de revêtement (47) contenant du Parylène."

La revendication 1 de la première requête subsidiaire diffère de la revendication 1 de la requête principale par l'ajout de la caractéristique de la revendication dépendante 3 du brevet délivré, laquelle caractéristique s'énonce comme suit :

"la chemise prothétique (38) est revêtue substantiellement sur toute sa superficie."

VII. L'argumentation du requérant concernant la requête principale et la requête subsidiaire 1 peut se résumer comme suit :

Les deux requêtes satisfont aux exigences de la CBE.

Les objections élevées par l'intimé à l'encontre de la requête principale en vertu de l'article 100a) et b) CBE ne sont pas fondées.

La première requête subsidiaire doit être admise dans la procédure de recours, car elle a été déposée suite à la discussion qui a eu lieu pendant la procédure orale devant la division d'opposition au sujet de la signification à donner au terme "périphérie".

VIII. L'argumentation de l'intimé concernant la requête principale et la requête subsidiaire 1 peut se résumer comme suit :

Le brevet ne divulgue pas l'objet de la revendication 1 de la requête principale de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. En outre, l'objet de la revendication 1 n'implique pas d'activité inventive.

N'ayant pas été admise dans la procédure par la division d'opposition, la première requête subsidiaire ne devait pas non plus être admise dans la procédure de recours.

Même admise à la procédure de recours, la première requête subsidiaire n'en doit pas moins être rejetée pour non-conformité avec l'article 84 CBE, la caractéristique "la chemise prothétique est revêtue substantiellement sur toute sa superficie" manquant de clarté à cause du terme "substantiellement". En référence avec les décisions T 459/09 et T 409/10 des chambres de recours, il est argumenté que même des caractéristiques d'une revendication indépendante reprises textuellement d'une revendication dépendante d'un brevet délivré puis insérées dans la revendication indépendante doivent être examinées quant à leur clarté, tant au stade de l'opposition qu'à celui du recours. Dans la mesure où la décision T 1855/07 a conclu différemment, la jurisprudence des chambres de recours n'est pas uniforme et la question posée par l'intimé (point V ci-dessus) doit être soumise à la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets aux fins d'harmonisation jurisprudentielle.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Conclusions de la chambre

2.1 Après délibération en cours de procédure orale, la chambre a conclu que le brevet en litige divulguait l'objet de la revendication 1 de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, mais que ce même brevet manquait d'activité inventive. La chambre a par ailleurs admis la requête subsidiaire 1 dans la procédure.

2.2 La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 combine les caractéristiques de deux revendications du brevet délivré : la revendication 1 et la revendication dépendante 3 qui y renvoie. Comme le souligne l'intimé, la jurisprudence des chambres de recours semble divisée s'agissant de savoir si les exigences de l'article 84 CBE sont susceptibles d'examen en pareil cas. La chambre a donc décidé de soumettre cette question à la Grande Chambre de recours pour clarification.

3. Motifs de la saisine de la Grande Chambre de recours

3.1 En vertu de l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours

de certaines questions de droit lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit ou que la clarification des questions soumises revêt une importance fondamentale.

3.2 Garantir une application uniforme du droit

Une décision de la Grande Chambre de recours est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit lorsque celle-ci est compromise par des divergences entre des décisions des chambres de recours (cf. Benkard/Günzel, EPÜ, 2^e édition, article 112, note 5). La Chambre considère que c'est le cas en l'espèce.

Les chambres de recours ont abordé de diverses manières les questions à la base de la présente saisine. La première d'entre elles est de savoir si les divisions d'opposition et les chambres de recours de l'Office européen des brevets ont le pouvoir, voire l'obligation, d'examiner la clarté des revendications indépendantes lorsqu'elles ont été incorporées, en tout ou en partie, des revendications dépendantes telles que délivrées. La seconde est de déterminer, dans l'hypothèse où une revendication indépendante est ainsi soumise à un examen sur la clarté, quelle doit être la portée de cet examen et quelles exigences supplémentaires doivent éventuellement s'y appliquer.

3.2.1 Lors de procédures d'opposition ou de recours faisant suite à une opposition, le cadre juridique dans lequel s'inscrit l'examen de la clarté est déterminé d'un côté en ce que la non-conformité avec l'article 84 CBE ne constitue pas un motif d'opposition au sens de l'article 100 CBE, et en ce que les dispositions de l'article 101(1) et (2) CBE limitent expressément l'examen de l'opposition aux motifs énoncés à l'article 100 CBE.

D'un autre côté, l'article 101(3)b) CBE prévoit que la division d'opposition doit révoquer le brevet modifié en cours d'opposition si elle estime qu'il ne satisfait pas aux exigences de la Convention (cf. également l'ancienne décision T 227/88 du 15 décembre 1988, JO OEB 1990, 292, point 3 des motifs). Cela signifie que le pouvoir d'examen conféré à la division d'opposition par l'article 101(3) CBE est en principe plus étendu que celui que lui confère l'article 101(1) et (2) CBE. En vertu de l'article 111(1) CBE, le même principe vaut pour les chambres de recours.

La clarification de la présente question de droit passe par la prise en compte de l'exigence énoncée par la Grande Chambre dans sa décision G 9/91 du 31 mars 1993 (JO OEB 1993, 408). Au point 19 des motifs, la Grande Chambre affirme : *"Afin d'éviter tout malentendu, il importe en définitive de confirmer qu'en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant une procédure d'opposition ou de recours, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (eu égard par exemple aux dispositions de l'article 123(2) et (3) CBE)."*

Encore la Grande Chambre ne précise-t-elle pas si par "modifications", il faut entendre n'importe quels changements apportés à une revendication, ou uniquement les modifications de nature plus ou moins qualitative. Le contexte de la décision ne donne pas non plus d'orientation à ce sujet. Dans la décision G 9/91, la Grande Chambre s'intéressait à un autre aspect, à savoir les motifs d'opposition que les divisions d'oppositions et les chambres de recours sont tenues d'examiner en application des articles 99(1) et 100, et de la règle 55c) CBE 1973 (cf. règle 76(2)c) CBE). Les objections fondées sur l'article 84 CBE ne font pas partie des motifs d'opposition répertoriés exhaustivement à l'article 100 CBE (cf. également la décision T 381/02 du 26 août 2004, point 2.3 des motifs).

3.2.2 Néanmoins, plusieurs décisions des chambres de recours, dont certaines antérieures à la décision G 9/91, ont indiqué que l'examen de la clarté n'est possible que si les modifications ne se limitent pas à de simples insertions textuelles, mais changent le contenu des revendications en y apportant des changements de fond, techniquement significatifs.

3.2.2.1 Dans la décision T 301/87 du 16 février 1989 (JO OEB 1990, 335), la chambre a posé comme principe que lorsque des modifications sont apportées à un brevet au cours d'une procédure d'opposition, l'une ou l'autre instance est tenue, aux termes de l'article 102(3) CBE 1973 (article 101(3) CBE), d'examiner si les modifications aboutissent à une violation des exigences de la Convention, y compris celles de l'article 84 CBE. Néanmoins, l'article 102(3) CBE 1973 ne permet pas de fonder des objections sur l'article 84 si celles-ci ne découlent pas des modifications apportées. Il semblerait quelque peu absurde qu'une modification mineure permette de soulever des objections sortant du cadre de l'article 100 CBE 1973 et n'ayant aucun rapport avec la modification elle-même (points 3.7 et 3.8 des motifs).

3.2.2.2 Des décisions ultérieures sont revenues sur la distinction opérée dans la décision T 301/87 entre d'une part les problèmes de clarté issus d'une modification apportée à une revendication, et d'autre part ceux sans rapport avec la modification proprement dite.

Ainsi dans la décision T 367/96 du 3 décembre 1997, suivant en cela la décision T 301/87, la chambre a conclu (point 6.2 des motifs) que s'il y avait absence de fondement au sens de l'article 84 CBE pour le brevet maintenu sous une forme modifiée et que cette absence de fondement était déjà présente dans le brevet délivré sans qu'elle soit introduite après la délivrance, l'article 102(3) CBE 1973 n'autorisait pas les objections fondées sur l'article 84 CBE dans la mesure où celles-ci ne découlaient pas des modifications apportées. La revendication 1 devant la chambre résultait de la combinaison des revendications 1, 2 et 6 du brevet délivré conformément aux références indiquées dans ledit brevet, en vertu de quoi la combinaison portait sur un procédé déjà revendiqué dans le brevet délivré (voir aussi la décision T 381/02 du 26 août 2004, point 2.3.5 des motifs).

Les décisions T 472/88 du 10 octobre 1990 (point 2 des motifs) et T 381/02 du 26 août 2004 (point 2.3 des motifs) étaient parvenues à la même conclusion.

Dans l'affaire T 326/02 du 11 mai 2004, se référant à la décision T 301/87, la chambre a estimé que l'article 102(3) CBE 1973 suppose que l'on examine si les modifications aboutissent à une violation des exigences de la Convention, y compris celles de l'article 84 CBE. L'article 102(3) CBE 1973 ne permet pas cependant de fonder des objections sur l'article 84 CBE si celles-ci ne découlent pas des modifications apportées (point 6.2 des motifs).

Dans la décision T 1855/07 du 7 septembre 2010, la chambre a pareillement estimé qu'en principe, aucun examen de la clarté n'entraîne en ligne de compte lorsqu'une revendication dépendante telle que délivrée était insérée textuellement ("satzbauliche Eingliederung") dans la revendication en cause, mais que si des modifications substantielles y étaient apportées, force était de les évaluer conformément à l'article 102(3) CBE 1973 pour veiller à leur conformité avec les exigences de la Convention (points 2.2 et 2.3 des motifs).

Hormis les arguments avancés dans les décisions précitées, la chambre dans cette affaire a mentionné un autre motif pour lequel l'insertion textuelle d'une revendication dépendante dans une revendication indépendante ne peut donner lieu à une objection au titre de l'article 84 CBE : par nature, une revendication dépendante au sens de la règle 29(4) CBE 1973 (cf. règle 43(4) CBE) protège un mode de réalisation spécifique de l'invention déjà définie dans la revendication indépendante. Une revendication dépendante qui fait référence à la revendication indépendante en reprenant les caractéristiques essentielles de l'invention comme le prévoit la règle 29(4) CBE 1973 (cf. règle 43(4) CBE) protège le même mode de réalisation qu'une revendication où la référence serait remplacée par le contenu intégral de la revendication indépendante.

3.2.2.3 En conclusion, la Chambre approuve la position adoptée par la chambre de recours technique 3.3.03 dans l'affaire T 381/02 (point 2.3.7 des motifs), les décisions citées dans cette affaire ayant comme approche commune de considérer que le terme "modification" tel que mentionné dans la décision G 9/91 de la Grande Chambre signifiait invariablement un changement substantiel et non pas simplement une recombinaison des textes respectifs des revendications indépendantes et dépendantes du brevet tel que délivrés. Selon ces décisions, la clarté ne doit pas être examinée systématiquement dans les procédures d'opposition et de recours. En revanche, la compétence pour examiner la clarté existe (exceptionnellement) si la reprise du texte d'une revendication dépendante du brevet tel que délivré engendre un nouveau problème de clarté, c'est-à-dire un problème de clarté qui n'était pas présent à l'origine dans le passage repris.

3.2.2.4 D'après la décision T 1459/05, cette conclusion repose sur le principe que chaque revendication, qu'il s'agisse de son libellé intrinsèque ou des revendications auxquelles elle renvoie, est systématiquement examinée par la division d'examen avant la délivrance, notamment quant aux critères de l'article 84 CBE. Le nombre de motifs d'opposition au titre de l'article 100 CBE étant en définitive limité, il s'ensuit que lors d'une procédure d'opposition et de recours ultérieure, les divisions d'opposition et les chambres de recours n'ont généralement pas compétence pour réitérer cet examen (cf. affaire T 1459/05 du 21 février 2008, point 4.3.5 des motifs).

3.2.2.5 Une approche similaire est adoptée dans la décision T 1440/08 du 5 août 2010, rendue par la Chambre siégeant dans une composition différente (point 4 des motifs).

Dans cette affaire, la revendication 1 avait été modifiée par ajout des caractéristiques C à E correspondant aux revendications 6 à 8 du brevet délivré. La chambre a estimé que l'insertion de ces caractéristiques entraînait un manque de clarté à la revendication 1, ou plus exactement une contradiction entre les caractéristiques B et C. Si l'adjonction d'une caractéristique engendre à elle seule une contradiction dans le libellé de la revendication, le manque de clarté est imputable à la modification. En l'occurrence, le manque de clarté résultait directement de la modification. La chambre a donc estimé être en droit de vérifier si la revendication remplissait les conditions de l'article 84 CBE.

Autrement dit, l'examen de la clarté est légitime s'il vise des contradictions ou des ambiguïtés apparues dans une revendication suite à des modifications (comme indiqué également dans les décisions T 472/88 du 10 octobre 1990, point 2 des motifs, T 420/00 du 21 janvier 2003, point 3.6.2 des motifs et T 681/00 du 26 mars 2003, point 5.1 des motifs).

3.2.3 De l'avis de la Chambre, la décision T 459/09 du 13 décembre 2012 rendue par la chambre de recours technique 3.4.01, et citée par l'intimé, diverge de la jurisprudence présentée au point 3.2.2 ci-dessus.

3.2.3.1 Dans la décision T 459/09, la chambre affirmait (point 4.1.6 des motifs) :

"Étant donné ce qui précède, la présente chambre estime que la clarté d'une revendication indépendante modifiée doit en principe être examinée, même si la modification n'a consisté qu'en une recombinaison textuelle des revendications du brevet délivré. Tout autre approche risquerait de limiter indûment le devoir que l'article 101(3) CBE impose à la division d'opposition d'examiner le brevet modifié."

Dans cette affaire, la chambre considère que l'article 101(3) CBE - contrairement à l'article 100 CBE et donc à l'article 101(1) et (2) CBE - confère aux divisions d'opposition et aux chambres de recours des compétences étendues lors de l'examen des revendications modifiées. L'article 101(3)a) CBE est clairement formulé puisqu'il se réfère d'une façon générale "aux exigences de la présente convention". Aussi la chambre 3.4.01 est-elle d'avis que le terme "modifications" employé à l'article 101(3) CBE ne doit pas être interprété étroitement et que le brevet modifié doit être examiné pour s'assurer qu'il satisfait aux exigences de la Convention, la manière dont il a été modifié ne revêtant que peu d'importance (point 4.1.3 des motifs). La chambre fait donc la distinction entre le pouvoir d'examen limité aux motifs d'opposition énoncés à l'article 100 CBE, dans les cas où les revendications ne sont pas modifiées, et le pouvoir d'examen sans restrictions qui porte sur des revendications modifiées lors de l'opposition ou du recours.

Selon la chambre 3.4.01, cette approche est conforme à la décision G 9/91. En indiquant qu'il fallait "examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE", la Grande Chambre a reconnu le principe de la compétence des divisions d'opposition et des chambres de recours pour examiner la clarté des revendications modifiées (cf. point 4.1.3 des motifs).

La chambre jugeait par ailleurs problématique la distinction opérée dans les décisions citées au point 3.2.2 ci-dessus entre les "modifications substantielles" et "les modifications non substantielles". Dans les procédures d'opposition et de recours, l'incorporation d'une caractéristique techniquement significative dans une revendication indépendante vise souvent à surmonter une objection dans le cadre de l'article 100 CBE. La chambre 3.4.01 estime que toutes les modifications apportées dans les procédures d'opposition et de recours sont des modifications substantielles, ce qui autorise un examen sans restrictions de la clarté. Dans ce contexte, peu importe en particulier que la modification découle de la combinaison d'une revendication indépendante avec une caractéristique de la description, ou de la combinaison textuelle de revendications du brevet délivré (point 4.1.7 des motifs).

3.2.3.2 Dans la décision T 409/10 du 8 octobre 2013, citant la décision T 459/09, la chambre 3.3.10, affirmait que "n'importe quelle modification pouvant être qualifiée de substantielle justifie en principe que l'on puisse exercer sans restriction le pouvoir d'examen découlant de l'article 101(3) CBE, y compris l'examen quant à la clarté, et ce que la modification découle de l'incorporation d'une caractéristique de la description ou qu'elle découle de la combinaison de revendications du brevet délivré" (T 409/10, point 3.1 des motifs).

3.2.3.3 Dans la décision T 1459/05 du 21 février 2008, la chambre 3.2.03 a également estimé être en droit, à tout le moins dans l'affaire considérée, d'examiner la clarté d'une caractéristique tirée d'une revendication dépendante du brevet délivré et insérée textuellement dans la revendication indépendante lors de la procédure. Tant en ce qui concerne leur formulation que les renvois vers des revendications antérieures techniquement significatives, il ne peut plus être supposé sans réserves que toutes les caractéristiques des revendications dépendantes d'un brevet délivré ont déjà été systématiquement examinées, eu égard à leur conformité avec l'article 84 CBE, pendant la procédure de délivrance. Compte tenu de la montée en flèche du nombre de revendications dans les demandes ces dernières années, la question est plutôt de savoir si la clarté de toutes les combinaisons revendicables d'un jeu de revendications complexe a été examinée ou peut être examinée sous tous ses aspects et suffisamment en détail avant la délivrance pour garantir que toutes les questions de clarté ont été résolues (point 4.3.5 des motifs).

La chambre a donc estimé que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle avait en l'espèce un pouvoir d'examen de la clarté, sans lequel l'examen ultérieur du brevet modifié, par exemple en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive, aurait été sérieusement compromis ou risquerait de ne fournir aucun résultat significatif (loc. cit. ; voir aussi T 1440/08 du 5 août 2010, point 4 des motifs).

3.3 Question "d'importance fondamentale"

La question se pose souvent, dans la pratique, de savoir dans quelles circonstances et dans quelle mesure les divisions d'opposition et les chambres de recours ont le pouvoir ou l'obligation d'examiner la clarté de revendications qui sont modifiées pendant une procédure d'opposition ou de recours. Il s'agit donc d'une question d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE.

3.4 Nécessité de saisir la Grande Chambre de recours

L'intimé (opposant) fait valoir que la formulation "revêtue substantiellement sur toute sa superficie" manque de clarté au sens de l'article 84 CBE. Cette formulation de la revendication dépendante 3 du brevet délivré a été reprise mot pour mot par le requérant (titulaire du brevet). La Chambre est aussi d'avis que le terme "substantiellement" est problématique au regard des exigences de l'article 84 CBE, mais le problème, propre à cette seule caractéristique, ne vient pas de la modification : la revendication dépendante 3 d'origine était déjà entachée du même manque de clarté. La jurisprudence citée au point 3.2.2 ci-dessus ne donne pas la possibilité de s'attaquer au manque de clarté du terme "substantiellement". En revanche, les décisions citées au point 3.2.3 ci-dessus ouvrent cette possibilité, tout au moins sous certaines conditions.

3.5 Compte tenu de l'importance fondamentale de la question - posée par l'intimé (opposant) - de savoir dans quelle mesure les divisions d'opposition et les chambres de recours ont le pouvoir d'examiner la clarté des revendications modifiées, la Chambre a décidé de formuler la saisine en termes généraux. La question d'importance générale n'est pas seulement de savoir si l'examen de la clarté est toujours requis ou toujours exclu lorsque des modifications sont apportées aux revendications pendant la procédure d'opposition et de recours (questions 1 à 3). Il importe tout autant de se demander quels critères parmi ceux dégagés par la jurisprudence des chambres doivent être appliqués pour déterminer s'il y a lieu de procéder à un examen de la clarté, ne fût-ce qu'à titre exceptionnel (question 4).

La Chambre pense pouvoir regrouper comme suit les critères appliqués dans la jurisprudence des chambres :

De nouveaux problèmes de clarté surgissent, par exemple via une interaction avec d'autres caractéristiques, quand une caractéristique en soi (a) claire ou (b) manquant de clarté est transférée d'une revendication dépendante du brevet tel que délivré à une revendication indépendante (voir par exemple l'approche suivie dans les affaires T 367/96 et T 1440/08).

La caractéristique ainsi transférée est pertinente pour l'examen de la nouveauté ou de l'activité inventive (voir l'approche suivie dans les décisions T 1459/05 et T 1440/08).

Une pratique courante veut que des demandes de brevet européen renferment un grand nombre de revendications dépendantes et/ou des revendications dépendantes complexes. Aussi ne peut-on plus considérer comme acquis qu'en règle générale ou dans une espèce donnée, la clarté aura été examinée de façon exhaustive pendant la procédure de délivrance. L'examen de la clarté au stade de l'opposition et du recours peut donc être de mise (approche suivie dans l'affaire T 1459/05).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

1. Le terme "modifications" tel qu'utilisé dans la décision G 9/91 de la Grande Chambre de recours (cf. point 3.2.1) doit-il être compris en ce sens qu'il englobe le fait d'insérer textuellement dans une revendication indépendante a) des éléments de revendications dépendantes du brevet tel que délivré et/ou b) des revendications dépendantes entières du brevet tel que délivré, de sorte que les divisions d'opposition et les chambres de recours doivent toujours examiner, en vertu de l'article 101(3) CBE, la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées pendant la procédure ?
2. Si la Grande Chambre de recours répond par l'affirmative à la question 1, l'examen de la clarté de la revendication indépendante est-il dans de tels cas limité aux caractéristiques insérées, ou peut-il être étendu à des caractéristiques qui figuraient déjà dans la revendication indépendante non modifiée ?
3. Si la Grande Chambre de recours répond par la négative à la question 1, l'examen de la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées est-il dès lors toujours exclu ?
4. Si la Grande Chambre de recours conclut qu'un examen de la clarté des revendications indépendantes ainsi modifiées n'est ni toujours nécessaire, ni toujours exclu, quelles conditions doivent être appliquées pour décider si un examen de la clarté doit être envisagé dans une affaire donnée ?