

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du
9 juillet 1997**

T 1105/96 - 3.4.1

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G.D. Paterson

Membres : U.G.O. Himmler

R.K. Shukla

Demandeur : HAMAMATSU PHOTONICS K.K.

Référence : Requêtes/HAMAMATSU

Règle : 67, 68(2), 86(3) CBE

**Mot-clé : "Requête subsidiaire supplémentaire jugée admissible, mais qui sera
déclarée irrecevable si le demandeur ne retire pas toutes ses requêtes
précédentes" - "Vice substantiel de procédure" - "Décision de faire droit au
recours sur la base d'une nouvelle requête subsidiaire"**

Sommaire

*I. Un demandeur a le droit de déposer à la fois une ou plusieurs requêtes
subsidiaries en sus de la requête principale et de maintenir toutes ces requêtes
(c'est-à-dire de ne pas les retirer), même si la division d'examen lui fait savoir qu'elle*

les juge toutes irrecevables ou inadmissibles, à l'exception de la dernière requête subsidiaire (sous réserve toutefois qu'elle fasse le cas échéant l'objet d'une nouvelle modification), et il a par conséquent le droit d'obtenir que la décision de rejet rendue au sujet de chacune de ces requêtes soit dûment motivée et susceptible de recours.

II. Lorsqu'une division d'examen a fait savoir qu'elle pourrait faire droit à une nouvelle requête visant à modifier le texte d'une revendication, mais décide à l'avance de rejeter une telle requête au cas où toutes les requêtes précédentes ne seraient pas retirées, elle fait un usage abusif du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en vertu de la règle 86(3) CBE, et sa décision est entachée d'un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. A la suite d'une procédure orale tenue le 29 juillet 1996, la division d'examen avait décidé le 7 août 1996 de rejeter la demande en cause au motif que l'objet de la revendication 1 de la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive, et fait savoir d'autre part qu'en vertu de la règle 86(3) CBE, elle ne pouvait faire droit aux première et deuxième requêtes subsidiaires présentées par le demandeur, car elles avaient trait à des inventions différentes présentant une absence d'unité par rapport à l'invention faisant l'objet de la requête principale.

II. Il ressort du procès-verbal de la procédure orale, daté lui aussi du 7 août 1996, que la division d'examen avait annoncé au demandeur, au cours de la procédure orale, qu'elle estimait pour l'instant ne pouvoir faire droit à sa requête principale, car l'objet de la demande n'impliquait pas d'activité inventive et ne répondait pas aux conditions requises à l'article 123(2) CBE ; de plus, les première et deuxième requêtes subsidiaires ne portaient pas sur la même invention que la requête principale. La division d'examen avait également signalé au demandeur qu'elle pourrait "accepter une nouvelle revendication correspondant à la revendication

selon la deuxième requête subsidiaire, à condition que cette revendication soit modifiée de manière à englober les caractéristiques figurant dans les revendications initiales 1, 3 et 28, comme [elle l'avait] déjà suggéré dans une notification en date du 13 janvier 1995". De nouveaux arguments ont alors été avancés, et, après une interruption de la procédure, le demandeur a été informé qu'il ne pouvait être fait droit à sa requête principale et que ses deux requêtes subsidiaires étaient jugées irrecevables en vertu de la règle 86(3) CBE, mais que la division d'examen pourrait juger recevable une nouvelle requête principale fondée sur le texte de la nouvelle revendication suggéré par elle et faire droit à cette nouvelle requête, à condition que le demandeur retire le texte actuel de sa requête principale et de ses première et deuxième requêtes subsidiaires. Après une nouvelle interruption de la procédure, le demandeur a déclaré "qu'il ne présenterait pas à ce stade de nouvelle requête subsidiaire et qu'il maintenait définitivement sa requête principale ainsi que ses première et deuxième requêtes subsidiaires." A la suite de cette déclaration, la division d'examen a pris la décision de rejeter la requête principale en vertu de l'article 52(1) CBE, et a refusé d'accepter les deux requêtes subsidiaires, en application de la règle 86(3) CBE.

III. Le demandeur a formé recours en bonne et due forme. Dans son acte de recours déposé le 16 octobre 1996, il annonçait son intention de produire un jeu de revendications modifiées en même temps qu'il déposerait son mémoire exposant les motifs du recours et demandait une révision préjudicielle conformément à l'article 109 CBE. Il demandait également le remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 CBE, ce remboursement apparaissant équitable du fait que la procédure orale était entachée d'un vice substantiel Dans le mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 9 décembre 1996, où figurait un texte modifié de la description et des revendications, le demandeur faisait valoir les parties de la décision qui viennent d'être citées ainsi que "les promesses qui lui avaient été faites au cours de la procédure orale" pour justifier sa requête visant à faire rectifier la décision de la division d'examen par voie de révision préjudicielle. Le mémoire

exposant les motifs du recours était accompagné d'une lettre, produite elle aussi le 9 décembre 1996, dans laquelle il demandait le remboursement de la taxe de recours en raison des vices substantiels dont était entachée selon lui la procédure orale. Le contenu de cette lettre peut être résumé comme suit :

La procédure était entachée de vices substantiels du fait que lorsque la division d'examen avait examiné s'il était possible de considérer comme recevable une nouvelle requête subsidiaire dans laquelle, comme elle l'avait proposé, le texte de la revendication aurait été modifié de manière à englober l'objet de la revendication initiale 28, elle avait déclaré "qu'elle pourrait accepter une telle modification, à condition toutefois que le demandeur retire sa requête principale ainsi que ses première et deuxième requêtes subsidiaires." Selon le requérant, en subordonnant la recevabilité de la nouvelle requête subsidiaire au respect de cette condition, la division d'examen avait de toute évidence fait un usage abusif du pouvoir d'appréciation dont elle disposait en vertu de la règle 86(3) CBE. Le requérant a signalé que la décision T 166/86 avait donné une bonne définition du cadre dans lequel la division d'examen doit exercer le pouvoir d'appréciation que lui reconnaît la règle 86(3) CBE. C'est à tort que la division d'examen avait tenté de "contraindre le demandeur à renoncer à former recours, comme il en avait le droit, contre la décision qu'elle allait prendre au sujet de sa requête principale et de ses première et deuxième requêtes subsidiaires." De surcroît, la division d'examen n'avait pas réellement motivé sa décision de rejeter la nouvelle requête subsidiaire, comme elle y était tenue en vertu de la règle 68(2) CBE (cf décision T 183/89) ; "au lieu de cela, elle avait, à tort, posé une condition pour consentir à exercer son pouvoir d'appréciation."

IV. Dans une nouvelle lettre en date du 23 janvier 1997 produite durant la procédure de recours, le demandeur a dénoncé la mauvaise foi et le comportement peu correct de la division d'examen, qui n'avait pas accepté de procéder à la révision préjudicielle prévue à l'article 109 CBE, alors qu'elle s'était engagée au cours de la

procédure orale à consentir à cette révision préjudicielle. La Chambre ayant dans une notification signalé notamment au requérant que si la division d'examen n'avait pas consenti à procéder à la révision préjudicielle, c'était probablement parce que le requérant avait fait valoir en outre que la procédure était entachée de vices substantiels (ce qui ne pouvait être examiné dans le cadre d'une révision préjudicielle), le requérant a renoncé à alléguer la mauvaise foi.

Motifs de la décision

1. Il est tout à fait admis que le demandeur (ou le titulaire d'un brevet) puisse, aussi bien au stade de la procédure d'examen que de la procédure d'opposition devant l'OEB, présenter une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires en vue d'apporter des modifications au texte de sa demande (ou de son brevet) (cf. renseignement juridique 15/84, JO OEB 1984,491 ; décisions T 79/89, JO OEB 1992, 283, T 234/86, JO OEB 1989,79, T 169/96, en date du 30 juillet 1996). Une requête subsidiaire est une requête qui ne vaut que s'il n'est pas fait droit à la requête principale ou aux requêtes subsidiaires précédentes (décision T 153/85, JO OEB 1988, 1).

Lorsqu'il est présenté une ou plusieurs requêtes subsidiaires en sus de la requête principale (comme c'est le cas en l'espèce), l'OEB est tenu d'examiner ces requêtes, et cela dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées. Avant de pouvoir statuer sur une requête subsidiaire, il doit examiner la requête principale et toutes les requêtes subsidiaires qui précèdent et statuer à leur sujet (cf. article 113(2) CBE, décisions T 155/88, en date du 14 juillet 1989 et T 484/88, en date du 1^{er} février 1989, toutes deux citées dans le recueil de Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, et décision susmentionnée T 169/96), du moins tant que ces requêtes précédentes n'ont pas été retirées et demeurent donc en instance (T 169/96).

Un demandeur a par conséquent le droit de présenter une ou plusieurs requêtes

subsidiaries en sus de la requête principale et de maintenir toutes ses requêtes (c'est-à-dire de ne pas les retirer), même si la division d'examen lui fait savoir qu'elle les juge toutes irrecevables ou inadmissibles, à l'exception de la dernière requête subsidiaire (sous réserve toutefois qu'elle fasse le cas échéant l'objet d'une nouvelle modification). En pareil cas, si le demandeur maintient ses requêtes principale et subsidiaire(s), il a le droit d'obtenir que la décision de rejet rendue au sujet de chacune de ses requêtes soit dûment motivée et susceptible de recours.

2. En l'espèce, selon le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'examen, daté du 7 août 1996 (cf. le résumé donné ci-dessus au point II), la division d'examen avait en fait déclaré au cours de la procédure orale qu'elle pourrait accepter un texte modifié de la revendication 1 de la demande, mais que ce texte ne serait recevable que si le demandeur retirait toutes ses autres requêtes encore en instance. Le demandeur n'avait pas retiré ses requêtes précédentes encore en instance et, bien entendu, n'avait pas produit de texte modifié de la revendication 1, comme la division d'examen l'avait suggéré, car il avait déjà été informé qu'un tel texte ne serait recevable que s'il acceptait de retirer toutes ses requêtes précédentes.

3. Dans l'affaire T 155/88 (citée ci-dessus), il avait été déclaré dans le cadre d'une procédure d'opposition que "la division d'opposition commettrait certainement une grave faute si elle tentait d'"exiger" du titulaire d'un brevet qu'il retire sa requête principale ou une de ses requêtes subsidiaires". De même, une division d'examen commettrait une grave faute si elle ne consentait à juger recevable une nouvelle requête qu'à la condition que le demandeur retire toutes ses requêtes précédentes. Comme la Chambre l'a rappelé ci-dessus, un demandeur a le droit de présenter et de maintenir une requête principale et une ou plusieurs requêtes subsidiaires. Il est manifeste que la division d'examen a tenté dans cette affaire de contraindre le demandeur à retirer ses requêtes précédentes et donc à renoncer à son droit de former un recours contre la décision de rejet de ces requêtes prise par la division

d'examen.

4. La division d'examen décide dans le cadre de son pouvoir d'appréciation si elle doit ou non juger recevable une requête principale ou subsidiaire que le demandeur a présentée après avoir répondu à la première notification de la division d'examen (règle 86(3) CBE). Elle doit exercer à bon escient ce pouvoir d'appréciation en tenant compte des faits pertinents. Dans un cas comme celui dont il est question ici, où la division d'examen avait annoncé qu'elle pourrait faire droit à une nouvelle requête visant à faire admettre un texte modifié de la revendication principale de la demande, il est difficile d'imaginer comment la division d'examen pourrait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, contester à bon droit la recevabilité d'une telle requête. Dans ces conditions, le fait d'avoir décidé à l'avance de rejeter une nouvelle requête subsidiaire si le demandeur ne retirait pas toutes ses requêtes précédentes doit incontestablement être considéré comme un exercice abusif du pouvoir d'appréciation dont dispose la division d'examen en vertu de la règle 86(3) CBE, et donc comme un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, si bien que le remboursement de la taxe de recours doit de toute évidence être considéré comme équitable.

5. Dans le mémoire où il exposait les motifs de son recours, le requérant avait demandé la délivrance d'un brevet sur la base du texte que la division d'examen avait jugé admissible au cours de la procédure. Si le requérant avait renoncé à alléguer dans son mémoire exposant les motifs du recours que la procédure d'examen était entachée d'un vice substantiel, la division d'examen aurait dû procéder à une révision préjudicielle en vertu de l'article 109 CBE. Il convient donc de toute évidence de faire droit au recours.

6. La Chambre note également que dans la décision attaquée, la division d'examen avait jugé irrecevables les première et deuxième requêtes subsidiaires en raison du défaut d'unité de leur objet par rapport à l'objet de la requête principale, mais n'avait

pas exposé les motifs de droit ou de fait justifiant une telle conclusion, ce qui va en outre à l'encontre des dispositions de la règle 68(2) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'examen est annulée et il est fait droit au recours.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de délivrer un brevet sur la base du texte figurant dans le mémoire exposant les motifs du recours que le requérant a déposé le 9 décembre 1996.

3. La taxe de recours doit être remboursée.