

VII. PROCEDURE DEVANT L'OEB

A. Procédure de dépôt et examen quant à la forme

Selon l'art. 16 CBE, la section de dépôt est compétente pour examiner la demande de brevet européen lors du dépôt et quant à certaines irrégularités. En vertu de l'art. 6 de l'Acte portant révision de la CBE en date du 29.11.2000, le texte révisé de l'art. 16 CBE s'applique à titre provisoire. La section de dépôt publie également la demande de brevet européen et le rapport de recherche européenne.

Lorsqu'elle procède à l'**examen lors du dépôt** conformément l'art. 90 CBE, la section de dépôt examine notamment si la demande de brevet européen remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt conformément à l'art. 80 CBE (cf. l'art. 90(1)a) CBE). Si la demande de brevet européen ne satisfait pas à ces exigences, la section de dépôt informe le demandeur que s'il ne remédie pas aux irrégularités constatées dans un délai d'un mois, la demande ne sera pas traitée en tant que demande de brevet européen. Si le demandeur remédie dans le délai aux irrégularités constatées, la section de dépôt lui notifie la date à laquelle les exigences de l'art. 80 CBE sont remplies comme date de dépôt (règle 39 CBE).

L'**examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités** conformément à l'art. 91 CBE commence, si une date de dépôt a été accordée à cette demande, à condition que la demande ne soit pas réputée retirée du fait que les taxes de dépôt et de recherche n'ont pas été acquittées dans les délais ou que la traduction de la demande visée à l'art. 14(2) CBE n'a pas été produite dans les délais. Les règles 40 à 43 CBE doivent être prises en considération à titre complémentaire.

1. Attribution d'une date de dépôt

1.1 Langue des pièces produites

Dans l'affaire **J 18/96** (JO 1998, 403), une requête en délivrance de brevet européen avait été déposée le 2.2.1995 en même temps qu'une **description en langue anglaise** sous la forme d'un article scientifique, ainsi qu'une **revendication en allemand**, un abrégé en allemand et des dessins comportant des explications en allemand et en anglais. Les taxes de dépôt et de recherche n'ont pas été acquittées, même après la notification au titre de la règle 85bis(1) CBE. Le 17.11.1995, le demandeur a demandé la délivrance d'un document de priorité. La section de dépôt a refusé de l'émettre au motif qu'aucune date de dépôt ne pouvait être attribuée à la demande.

La chambre a confirmé que les conditions de l'art. 80 CBE prévues pour l'attribution d'une date de dépôt ne sont pas remplies lorsque la description et les revendications de brevet sont déposées dans deux langues officielles différentes. Dans un tel cas, la demande de brevet n'est pas valable. La section de dépôt aurait toutefois dû -ce qui n'a pas été le cas- inviter le demandeur à remédier à l'irrégularité facilement réparable conformément à l'art. 90(2) CBE ensemble la règle 39 CBE. Elle a cependant communiqué un numéro de demande et le

demandeur était fondé à croire, compte tenu des lettres qu'elle lui a envoyées, que la demande avait été valablement déposée. Conformément au principe de la protection de la confiance légitime, il convenait d'accorder à la demande la date de dépôt du 2.2.1995, et de l'attester dans le document de priorité demandé, même si la demande avait été entre-temps réputée retirée pour non-paiement de taxes: l'attribution d'une date de dépôt ne dépend pas du paiement des taxes.

Dans la décision **T 382/94** (JO 1998, 24), la **demande** avait été déposée en **allemand**. Les **dessins** contenaient toutefois des schémas **accompagnés de textes rédigés en anglais**. La chambre a décidé qu'une date de dépôt pouvait être attribuée à une demande lorsque les revendications et la description ont été déposées dans la langue de la procédure ; toutefois, pour qu'une date de dépôt puisse être attribuée, il ne faut pas nécessairement que les textes figurant éventuellement dans les dessins soient aussi rédigés dans une langue visée à l'art. 14(1) ou (2) CBE. La date de dépôt attribuée à une demande vaut pour toutes les pièces de la demande qui ont été déposées. Dans la présente affaire, les textes en anglais accompagnant les schémas faisaient donc partie intégrante de l'exposé initial, et une modification de la demande sur la base d'une traduction de ces textes en allemand n'allait pas à l'encontre de l'art. 123(2) CBE, contrairement à l'avis de la division d'examen.

Dans l'affaire **J 15/98** (JO 2001, 183), la demande de brevet européen avait été déposée en espagnol, auprès de l'Office espagnol des brevets et des marques, un jour avant l'expiration du délai de priorité, et elle avait été transmise à l'OEB quelques jours plus tard. Le problème était que le demandeur n'avait ni domicile ni siège dans un Etat contractant, et qu'il ne possédait pas la nationalité d'un Etat contractant. La section de dépôt de l'OEB n'a donc pas attribué à la demande, comme date de dépôt au titre de l'art. 80 CBE, la date à laquelle la demande avait été déposée auprès de l'Office espagnol.

La chambre de recours juridique a estimé que la question de savoir si la date à laquelle la demande avait été déposée auprès de l'Office espagnol pouvait être attribuée comme date de dépôt, dépendait de l'interprétation de l'art. 80 d) CBE ensemble l'art. 14(1) et (2) CBE. Elle a déclaré qu'il paraît clairement découler d'une interprétation littérale du texte de l'art. 80 d) CBE que la référence à l'art. 14 CBE vise uniquement à définir les langues que l'on est en droit d'utiliser. Il ne fait aucune référence aux conditions d'utilisation de ce droit. L'espagnol est une langue officielle d'un Etat contractant. En application de l'art. 14(2) CBE, il est possible de déposer une demande en espagnol. Il s'ensuit que d'après la CBE, une date de dépôt peut être attribuée à une demande déposée en espagnol. Les effets attachés à la date de dépôt ne sauraient dépendre uniquement de la nationalité du demandeur, car il n'y a aucune raison de traiter les demandeurs de manière inégale sur ce point. La chambre de recours juridique a donc ordonné que la date à laquelle la version espagnole de la demande de brevet a été déposée auprès de l'Office espagnol soit attribuée comme date de dépôt au sens de l'art. 80 CBE.

1.2 Requête en délivrance

La décision **J 21/94** du 20.1.1997 mettait fin à une procédure qui avait conduit, par la décision intermédiaire du 12.4.1995 (JO 1996, 16), à une saisine de la Grande Chambre de recours (**G 2/95**, JO 1996, 555). Le demandeur avait par inadvertance déposé, avec la

requête en délivrance concernant l'invention A, la description et les revendications concernant l'invention B. Conformément à la décision **G 2/95**, il n'était pas possible de remplacer les pièces erronées de la demande par les pièces correctes au titre de la règle 88 CBE .

La chambre de recours juridique a alors décidé, malgré la contradiction qui existait entre la requête en délivrance mentionnant l'invention A et les pièces produites concernant l'invention B, qu'une date de dépôt pouvait être accordée pour l'invention effectivement divulguée. En effet, l'exigence principale de l'art. 80 CBE est la divulgation d'une invention conformément à la lettre d), qui ne peut plus être rectifiée après la date de dépôt (art. 123(2) CBE). L'art. 80 a) CBE régit uniquement les conditions de mise en oeuvre d'une procédure de délivrance, à savoir que celui qui dépose des pièces concernant une invention au sens de l'art. 80 d) CBE fait savoir qu'il souhaite que cette procédure soit engagée. A cet effet, il n'est pas indispensable d'utiliser le formulaire de requête en délivrance, ni d'indiquer le titre de l'invention. Si ces exigences formelles ne sont pas remplies ou qu'elles contiennent des erreurs, il est à tout moment possible de rectifier l'erreur. Ne connaissant pas les actions et déclarations que le demandeur ferait par la suite, la section de dépôt a donc dû présumer, au moment du dépôt, que le demandeur souhaitait une protection pour l'invention B effectivement divulguée.

En ce qui concerne l'invention A également divulguée au cours de la procédure de délivrance par le dépôt des revendications et de la description il n'était pas possible de lui attribuer une date de dépôt et d'engager une procédure de délivrance distincte, s'il n'apparaissait pas qu'une protection était souhaitée pour cette invention. Ce dernier point présuppose que l'exposé de l'invention A **ainsi qu'**une requête en délivrance concernant A fassent clairement voir qu'une protection est recherchée pour ladite invention. Cela pourrait être le cas si la description et les revendications relatives à l'invention A étaient effectivement déposées en même temps qu'un document indiquant clairement qu'une protection est souhaitée pour A, qu'il faut au moins lui attribuer, comme date de dépôt, la date à laquelle ces pièces ont été produites, et qu'une procédure de délivrance concernant l'invention A doit être engagée.

1.3 Revendications

Dans la décision **J 20/94** (JO 1996, 181), la chambre de recours juridique avait soumis à la Grande Chambre de recours la question de savoir s'il était nécessaire, pour pouvoir attribuer une date de dépôt à une demande de brevet européen, que la demande telle que déposée contienne, en plus d'une description, au moins une revendication reconnaissable en tant que telle, se distinguant par sa formulation de ladite description. En cas de réponse négative, la Grande Chambre était également appelée à répondre aux questions de savoir si, aux fins de l'attribution d'une date de dépôt au sens de l'art. 80 CBE, il suffisait qu'au moins une revendication puisse se déduire de la description de l'invention, même si cette revendication n'était pas formulée de façon explicite, et à quelles conditions il était possible de déduire de la description une revendication qui n'a pas été formulée explicitement. La demande de brevet a toutefois été retirée peu de temps après, si bien que la Grande Chambre ne pouvait plus rendre de décision sur le fond.

2. Pièces de la demande

2.1 Dépôt des pièces de la demande

Les chambres de recours ont très tôt autorisé le dépôt des pièces de la demande par télécopie (**J 20/84**, JO 1987, 95). Depuis, le dépôt par télécopie a été officialisé par la décision du Président de l'OEB, en date du 26.5.1992, relative au dépôt de demandes de brevet et d'autres pièces par des moyens techniques de communication (JO 1992, 299) et dans le communiqué de l'OEB en date du 2.6.1992 (JO 1992, 306).

Deux décisions montrent que le demandeur doit s'assurer - s'il souhaite qu'une date particulière de dépôt soit attribuée à sa demande - que les pièces de la demande ont bien été reçues à cette date par l'OEB lui-même ou par le service national compétent. Cela est particulièrement important lorsque les demandes sont déposées par voie postale.

Dans la décision **J 18/86** (JO 1988, 165), la chambre a constaté que, conformément à la règle 24 CBE ensemble l'art. 75(1)b) CBE, la date de dépôt d'une demande de brevet européen correspond toujours à la date à laquelle les pièces de la demande sont effectivement reçues soit directement par l'OEB, soit par un service national compétent. La règle 24 CBE prévoit un système complet et autonome en vertu duquel l'OEB peut déterminer la date de dépôt d'une demande de brevet européen, quel que soit le lieu de ce dépôt (conformément à l'art. 75(1) CBE). La CBE n'admet en aucun cas la possibilité d'appliquer une disposition du droit national pour déterminer la date de dépôt d'une demande de brevet européen.

Dans l'affaire **J 4/87** (JO 1988, 172), par suite d'un retard imprévu dans l'acheminement du courrier, une demande de brevet européen postée au Royaume-Uni le 4.12.1985 n'est parvenue à l'OEB que le 11.12. 1985. La demande revendiquait une priorité du 8.12.1984. Ce retard était dû à une interruption générale de la distribution du courrier au Royaume-Uni entre le 15.11 et le 5.12.1985 inclus. Les délais expirant au cours de cette période avaient été prorogés jusqu'au 6.12.1985 en application de la règle 85(2) et (3) CBE. Par conséquent, le délai de douze mois prévu pour revendiquer la priorité venait dans ce cas à expiration en dehors de la période d'interruption de la distribution du courrier spécifiée dans le communiqué du Président. Le requérant a demandé qu'une prolongation du délai de priorité lui soit accordée à titre personnel, en alléguant qu'aucune disposition de la CBE n'empêche l'OEB d'exercer son pouvoir d'appréciation dans les cas où le demandeur est susceptible d'être lésé en raison de retards exceptionnels dans l'acheminement du courrier. Le recours a été rejeté au motif que la CBE ne permet en aucun cas à l'OEB d'attribuer à une demande une date de dépôt différente de celle à laquelle les pièces essentielles de cette demande ont été reçues par le service compétent. En conséquence, les principes posés dans la décision **J 18/86** susmentionnée s'appliquent de la même manière à une demande déposée directement auprès de l'OEB à Munich.

2.2 Production ultérieure de dessins

D'après la décision **J 19/80** (JO 1981, 65) si une partie d'un dessin a été omise, cette partie ne peut pas être considérée comme un dessin omis au sens des dispositions de la règle 43

CBE, mais, au contraire, la totalité de la figure doit être considérée comme un dessin erroné. La rectification des dessins est traitée dans la règle 88 CBE. Toutefois, d'après les décisions **G 3/89** et **G 11/91** (JO 1993, 117 et 125), les documents de priorité ne peuvent pas servir de base à une rectification au titre de la règle 88 CBE, deuxième phrase. Lorsqu'une feuille de dessins comportant deux figures complètes est déposée tardivement, ces figures ne peuvent pas être considérées comme des dessins erronés aux fins de la règle 88 CBE. Le dépôt tardif d'une ou plusieurs figures complètes est traité à la règle 43 CBE (**J 1/82**, JO 1982, 293).

2.3 Substitution d'une invention à une autre

La règle 88 CBE confère à l'OEB un pouvoir d'appréciation pour autoriser des rectifications. Dans la décision **J 21/85** (JO 1986, 117), la chambre de recours juridique a jugé que la règle 88 CBE ne permet pas de remplacer l'invention à laquelle se rapporte une requête en délivrance d'un brevet par une autre, même si la requête en rectification prévue par cette règle est présentée aussitôt après le dépôt de la demande et que la preuve irréfutable est rapportée qu'il y a eu erreur sur l'invention, contrairement à la volonté du demandeur.

Toutefois, dans la décision **T 726/93** (JO 1995, 478), la chambre a usé de ce pouvoir d'appréciation en permettant l'échange des revendications et de la description produites par erreur contre les revendications et la description que le requérant avait en fait l'intention de produire.

Dans la décision **J 21/94** (JO 1996, 16), des doutes ont été exprimés au sujet de la décision **T 726/93**, et la question suivante a été soumise à la Grande Chambre de recours: "L'ensemble des pièces d'une demande de brevet européen, à savoir la description, les revendications et les dessins, peuvent-elles être remplacées par d'autres pièces que le demandeur avait voulu déposer avec la requête en délivrance, au titre de la correction d'erreurs prévue à la règle 88 CBE ?" La Grande Chambre de recours a répondu à cette question par la négative dans la décision **G 2/95** (JO 1996, 555).

Dans la décision **J 21/94** en date du 20.1.1997, qui a mis fin à cette procédure de recours, la chambre de recours juridique est arrivée à la conclusion qu'il est également justifié d'accorder une date de dépôt à l'invention B divulguée initialement, lorsque des contradictions existent entre la requête en délivrance (laquelle porte sur l'invention A) et les pièces de la demande (lesquelles se rapportent à l'invention B). Si, au cours de la procédure de délivrance, une autre invention est divulguée (en l'espèce, l'invention A), il n'est pas justifié d'accorder à cette dernière une date de dépôt, lorsqu'il n'apparaît pas qu'une protection est désormais demandée pour cette invention (cf. également p. 454).

2.4 Etendue de la compétence de la section de dépôt

La règle 88, deuxième phrase CBE subordonne l'acceptation d'une demande de rectification portant sur la description, les revendications ou les dessins à la condition que la rectification s'impose à l'évidence en ce sens qu'il apparaît immédiatement qu'aucun texte autre que celui résultant de la rectification n'a pu être envisagé par le demandeur. Un examen technique des faits est donc souvent nécessaire et la question se pose de savoir si, dans ce cas, la section de dépôt est compétente pour la rectification.

Dans la décision **J 4/85** (JO 1986, 205), la chambre avait déjà précisé que l'examen technique du dossier ne fait pas partie des attributions de la section de dépôt. Celle-ci ne devrait donc pas statuer sur une demande de correction qui nécessite un tel examen mais laisser la demande de correction en suspens jusqu'au transfert du dossier à la division d'examen. Dans l'affaire **J 33/89** (JO 1991, 288), la chambre a toutefois précisé que la section de dépôt demeure compétente pour statuer sur une requête en rectification des dessins selon la règle 88, deuxième phrase CBE, si cette requête ne nécessite pas un examen technique.

3. Identité du demandeur

Dans la décision **J 25/86** (JO 1987, 475), la chambre a déclaré que l'exigence visée à l'art. 80 c) CBE relative aux "indications qui permettent d'identifier le demandeur" doit être considérée comme remplie lorsque l'identité de celui-ci peut être établie au-delà de tout doute raisonnable, au vu de l'ensemble des indications figurant dans les pièces déposées par le demandeur ou par son représentant.

L'art. 60(3) CBE pose en principe que l'OEB tient pour établi que le demandeur est habilité à exercer le droit au brevet européen. Cette fiction a pour seul effet qu'il n'est pas nécessaire pour l'OEB d'examiner si cette habilitation existe. Cependant, si une personne mentionnée à l'art. 60(1) CBE, autre que le demandeur, conteste l'habilitation à exercer le droit au brevet européen, cette habilitation peut être modifiée dans les conditions prévues à l'art. 61 CBE.

Comme dans la décision **J 7/80** (JO 1981, 137), la chambre a estimé dans les affaires **J 18/93** (JO 1997, 326), **J 17/96** et **J 31/96** qu'une rectification consistant à remplacer le nom du demandeur est admissible en vertu de la règle 88 CBE s'il existe des preuves suffisantes à l'appui de la requête en rectification. Cette règle n'est pas en conflit avec les dispositions de l'art. 61 CBE relatif aux litiges en matière de propriété. La seconde phrase de la règle 88 CBE n'est pas applicable. Il est uniquement nécessaire de vérifier s'il existe des preuves suffisantes à l'appui de la requête en correction du nom du demandeur présentée en application de la règle 88 CBE : si la rectification d'une erreur est demandée et la seconde phrase de la règle 88 CBE n'est pas applicable, il doit être clair pour l'OEB qu'il y a une erreur, en quoi l'erreur consiste et comment la rectification doit être faite. Afin d'éviter tout abus, il doit être posé au requérant les exigences les plus grandes en ce qui concerne la charge de la preuve (**J 8/80**, JO 1980, 293).

Une correction au titre de la règle 88, première phrase CBE prend rétroactivement effet à la date de dépôt initiale (**J 3/91** (JO 1994, 365, point 4.3), **J 2/92**, (JO 1994, 375, point 5.2.2)) et rétablit la demande sous la forme qu'elle aurait dû avoir à la date de dépôt si l'erreur n'avait pas été commise (**J 4/85**, JO 1986, 205).

4. Désignation d'Etats

4.1 Article 79(2) CBE, ancienne version

Selon la version de l'art. 79(2) CBE en vigueur jusqu'au 30.6.1997, les taxes de désignation devaient être acquittées avant la publication de la demande, à savoir dans un délai de douze

mois à compter du dépôt de la demande européenne ou, si une priorité avait été revendiquée, à compter de la date de priorité ; en cas de revendication d'une priorité, ces taxes pouvaient aussi être acquittées dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande européenne ultérieure.

Dans la décision **J 8/80** (JO 1980, 293), la chambre de recours juridique a interprété la règle 88, première phrase CBE, comme signifiant que les corrections au titre de la règle 88, première phrase CBE ne sont pas exclues dans le cas où la rectification "ne s'impose pas à l'évidence" au sens de la règle 88, deuxième phrase CBE. En outre, elle a considéré que l'erreur pouvait également découler d'une omission. Se fondant sur cette constatation, la chambre de recours juridique a autorisé la correction de la désignation des Etats, lorsqu'il a été possible de prouver quels étaient les Etats qui devaient être désignés en réalité (**J 4/80** (JO 1980, 351), **J 12/80** (JO 1981, 143)) et lorsque la requête en rectification a été présentée suffisamment tôt pour permettre l'insertion d'un avis correspondant lors de la publication de la demande (**J 3/81** (JO 1982, 100), **J 21/84** (JO 1986, 75)). D'après la décision **J 10/87** (JO 1989, 323), une rectification du retrait de la désignation d'un Etat contractant peut être admise à de strictes conditions (cf. "La Jurisprudence des Chambres de Recours de l'OEB en 1996", 2^e édition, p. 300). En ce qui concerne la rectification de la désignation d'Etats, cette jurisprudence est devenue sans objet, vu le nouvel art. 79(2) CBE.

4.2 Article 79(2) CBE, nouvelle version

Selon la version de l'art. 79(2) CBE en vigueur depuis le 1.7.1997, les taxes de désignation doivent désormais être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. Pour les demandes européennes déposées après le 1.6.1997, un nouveau système de désignation est donc applicable. La désignation à toutes fins utiles de tous les Etats parties à la CBE est remplacée par la **désignation expresse de tous** les Etats qui sont parties à la CBE au moment du dépôt de la demande européenne. Les Etats pour lesquels la taxe de désignation a été valablement acquittée, et dans lesquels la demande fait par conséquent partie de l'état de la technique au titre de la règle 23bis CBE, sont publiés au Bulletin européen des brevets (cf. Supplément au JO 5/1999).

Dans les décisions **J 14/90** (JO 1992, 505) et **J 18/90** (JO 1992, 511), des principes ont encore été développés sous l'ancien régime juridique concernant la désignation d'Etats contractants qui sont devenus parties à la CBE quelques jours seulement après le dépôt de la demande européenne. Dans la décision **J 30/90** (JO 1992, 516), il a été constaté qu'un brevet européen ne peut être obtenu via une demande PCT que pour un Etat où la CBE était déjà entrée en vigueur au moment du dépôt de la demande internationale (cf. "Jurisprudence des Chambres de Recours de l'OEB en 1996", 2^e édition, p. 300).

Dans la décision **J 25/88** (JO 1989, 486), rendue également sous l'ancien régime juridique, la chambre de recours juridique a jugé, s'agissant d'une demande de brevet pour laquelle le formulaire 1001 n'avait pas été employé, que les pièces - au reste complètes - produites par le demandeur contiennent une désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants, en l'absence de la désignation d'un Etat contractant particulier, nécessaire pour accorder une date de dépôt au titre de l'art. 80 b) CBE.

4.3 Effet du non-paiement des taxes de désignation

Le 5.10.1998, le Président de l'OEB a soumis à la Grande Chambre de recours, en application de l'art. 112(1)b) CBE, la question de savoir si la fiction du retrait résultant du non-paiement des taxes de désignation signifie que la désignation est sans effet juridique et qu'elle est réputée n'avoir jamais été effectuée [...] ou bien si la fiction du retrait selon l'art. 91(4) CBE prend effet à une date ultérieure.

Ce qui a conduit le Président de l'OEB à saisir la Grande Chambre de recours, c'est la remarque faite par la chambre de recours juridique dans l'affaire **J 22/95** (JO 1998, 569), selon laquelle la fiction du retrait de la désignation d'un Etat par suite du non-paiement de la taxe de désignation prend effet rétroactivement, autrement dit que la désignation est sans effet dès l'origine. Or, la pratique de l'OEB est fondée sur le postulat que la fiction du retrait prend effet ex nunc, à savoir à l'expiration du délai de paiement des taxes de désignation.

Dans l'affaire **G 4/98** (JO 2001, 131), la Grande Chambre a estimé que l'avis selon lequel le défaut de paiement des taxes de désignation dans les délais a pour conséquence que les désignations disparaissent rétroactivement comme si elles n'avaient jamais existé, ne trouve aucun fondement dans le système du brevet européen. Au contraire, les termes utilisés aux art. 78(2) et 79(2) CBE ainsi que le système indiquent clairement que les désignations emportent pleinement leurs effets jusqu'à l'échéance de paiement des taxes de désignation. Ce n'est que si les taxes de désignation ne sont pas acquittées dans les délais que les désignations demeurent dépourvues d'effet relativement aux actes à accomplir après cette date, tels que le dépôt d'une demande divisionnaire. Le défaut de paiement des taxes de désignation ne prend effet rétroactivement que lorsque la CBE le prévoit expressément, à savoir dans le cas de la protection provisoire (art. 67(4) CBE).

La Grande Chambre a également estimé que le fait d'attacher un effet non rétroactif à la fiction du retrait des désignations résultant du défaut de paiement des taxes correspondantes permet de traiter de façon adéquate la situation en matière de **demandes divisionnaires**. D'après la décision **J 22/95**, toutes les demandes divisionnaires déposées avant l'échéance de paiement des taxes de désignation pour la demande initiale disparaîtraient si les taxes de désignation n'étaient pas acquittées dans les délais, parce que les désignations seraient réputées n'avoir jamais eu lieu, si bien qu'il ne serait pas possible de satisfaire à l'exigence de l'art. 76(2) CBE, selon laquelle une demande divisionnaire ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale. Pour éviter cette conséquence, le demandeur serait contraint d'acquitter les taxes de désignation pour la demande initiale, même lorsqu'il a perdu tout intérêt pour cette demande, en raison par exemple d'un rapport de recherche défavorable. A l'inverse, si la fiction du retrait des désignations résultant du non-paiement des taxes correspondantes prend effet **ex nunc**, le défaut de paiement de ces taxes n'a aucune incidence sur la validité ou l'étendue géographique de la demande divisionnaire. Le demandeur peut désigner dans la demande divisionnaire tous les Etats contractants désignés dans la demande initiale, et il peut conserver toutes ces désignations même si, ultérieurement, il n'acquitte pour la demande initiale que certaines taxes de désignation, voire n'en acquitte aucune. Cela est conforme au principe selon lequel la procédure relative à la demande divisionnaire est indépendante de celle concernant la demande initiale, et au fait que la demande divisionnaire est traitée

comme une demande nouvelle.

La deuxième question que le Président de l'OEB a soumise à la Grande Chambre portait sur la date à laquelle la fiction du retrait de la désignation d'un Etat contractant prend effet. La Grande Chambre de recours a estimé que la fiction du retrait d'une désignation n'ayant selon elle pas d'effet rétroactif général, elle prend forcément effet, selon le cas, à l'expiration du délai mentionné à l'art. 79(2) ou à la règle 15(2), 25(2) ou 107(1) CBE, et non à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE.

4.4 Correction de la désignation des Etats dans une demande euro-PCT

Dans l'affaire **J 17/99** (cf. également le chapitre IX, "L'OEB agissant en qualité d'administration PCT"), la chambre a expliqué qu'en matière de correction des désignations, les principes applicables aux demandes européennes directes s'appliquent également aux demandes euro-PCT.

La décision **J 27/96** concernait une demande euro-PCT désignant tous les Etats contractants qui étaient alors au nombre de 17. Ayant mal interprété les instructions qui lui avaient été données pour les désignations, le mandataire n'avait désigné que 10 Etats et payé 10 taxes de désignation lors de l'entrée dans la phase régionale. A l'expiration du délai prévu par la règle 85bis(2) CBE, le requérant avait présenté une requête en correction au titre de la règle 88 CBE, visant à faire rajouter la désignation des autres Etats, et a acquitté les taxes correspondantes. La chambre de recours juridique a estimé que l'ajout d'une désignation au titre de la règle 88 CBE était en principe autorisé dans la jurisprudence de la chambre juridique, mais que cette règle ne permettait pas de remédier au défaut de paiement dans les délais.

La chambre n'a pas fait droit non plus à la requête subsidiaire du requérant tendant à remplacer les Etats qu'il avait expressément indiqués comme étant ceux pour lesquels il avait payé des taxes de désignation lors de l'entrée dans la phase régionale par des Etats qu'il n'avait désignés que plus tard dans le cadre d'une correction effectuée au titre de la règle 88 CBE. Le requérant n'avait jamais prétendu ni prouvé que c'était par erreur qu'il avait effectué les désignations initiales. Il a fait valoir à ce propos que s'il était fait droit à sa requête principale, c'est-à-dire si l'on ajoutait les désignations qui avaient été omises, il y aurait plus d'Etats désignés que de taxes acquittées. Dans ces conditions, l'OEB aurait été obligé de demander au demandeur pour quels Etats il voulait acquitter les taxes, et il aurait pu choisir les Etats les plus importants. La chambre juridique a objecté que l'effet rétroactif de la correction ne signifiait pas que le demandeur était rétabli dans la phase de la procédure dans laquelle il devait effectuer les désignations et acquitter les taxes, ce qui voudrait dire qu'il pourrait effectuer tous les actes pouvant être effectués à cette étape de la procédure. La correction d'une erreur est une mesure isolée qui ne permet pas le rétablissement de toute une phase de la procédure.

5. Demande divisionnaire

5.1 Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire

Dans l'affaire **G 10/92** (JO 1994, 633), la Grande Chambre de recours était saisie de la question de savoir jusqu'à quel moment un demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance.

Le Président de l'OEB avait soumis cette question conformément à l'art. 112(1)b) CBE, en se référant à la divergence existant entre les décisions connexes **J 11/91** et **J 16/91** (JO 1994, 28) et la décision **T 92/85** (JO 1986, 352). Dans les affaires **J 11/91** et **J 16/91**, la chambre de recours juridique avait conclu que, contrairement aux dispositions de la règle 25(1) CBE (dans la version du 1.10.1988), le demandeur peut encore déposer une demande divisionnaire jusqu'à la date de la décision de délivrer le brevet conformément à l'art. 97(2) CBE.

La Grande Chambre de recours a toutefois conclu qu'aux termes de la règle 25 CBE, dans la version en vigueur depuis le 1.10.1988, un demandeur ne peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance que jusqu'au moment où il donne son accord conformément à la règle 51(4) CBE. L'art. 76(3) CBE contient une disposition générale permettant au règlement d'exécution de fixer la procédure de dépôt des demandes divisionnaires européennes. Cette disposition générale donne au Conseil d'administration la possibilité de fixer également jusqu'à quel moment une demande divisionnaire européenne peut être déposée. La règle 25 CBE est donc compatible avec l'art. 76(3) CBE et appropriée.

Tout en considérant que l'accord sur le texte visé à la règle 51(4) CBE est un acte de procédure et peut être retiré, la Grande Chambre de recours a souligné que cette possibilité de retirer l'approbation du texte n'implique cependant pas que le demandeur qui se rétracte se voit conférer le droit de déposer alors une demande divisionnaire. Lorsque la division d'examen **rouvre** le dossier après l'accord sur le texte conformément à la règle 51(4) CBE, l'application de la règle 25 CBE repose toujours sur le texte approuvé en dernier lieu au cours de la procédure, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit établi que le demandeur approuve la dernière proposition de la division d'examen. Il en va de même dans la procédure de recours. Si la chambre de recours conclut qu'il convient de délivrer le brevet sur la base d'un texte modifié, il faut à nouveau avoir l'accord du demandeur sur le texte envisagé.

La Grande Chambre a relevé que la règle 25 CBE telle que modifiée était parfaitement claire et appropriée. Elle permet le dépôt d'une demande divisionnaire jusqu'à ce que le texte soit approuvé conformément à la règle 51(4) CBE. Ainsi, l'Office et le demandeur disposent d'une définition précise du moment déterminant, plus aisée à appliquer pour chacun que sous l'ancienne réglementation. Un autre avantage est que le demandeur peut décider lui-même de ce moment en donnant son accord conformément à la règle 51(4) CBE, sans avoir à dépendre, comme sous l'ancienne réglementation, de l'appréciation de la division d'examen, ou d'un délai imparti dans une notification. L'utilité qu'il y a de fixer ainsi le moment déterminant résulte en outre du fait que le dépôt d'une demande divisionnaire a nécessairement une incidence sur le texte de la demande initiale, laquelle, en règle générale,

doit être modifiée par suite du dépôt de la demande divisionnaire. Pour le bon déroulement de la procédure, il est donc souhaitable que l'OEB puisse, à partir d'un certain moment, se fier au texte préalablement retenu pour la délivrance du brevet par le demandeur et la division d'examen. Il s'agit là encore de la date à laquelle le demandeur donne son accord.

Dans la décision **J 36/92**, le requérant avait donné son accord sur le texte de la demande de brevet conformément à la règle 51(4) CBE, ajoutant dans la même lettre qu'il avait, le jour même, "déposé une demande divisionnaire comprenant ...". Cependant, cette demande divisionnaire est parvenue à l'Office un jour après la lettre du demandeur. Evoquant la décision **J 13/84** (JO 1985, 34), la chambre a déclaré que l'énoncé de la lettre mettait en évidence que les deux pièces étaient connexes et dépendantes l'une de l'autre. Lorsqu'un demandeur donne son accord sur le texte d'une demande de brevet européen conformément à la règle 51(4) CBE et indique, dans la même lettre, qu'il a déposé le même jour une demande divisionnaire, il y a lieu d'admettre celle-ci, qu'elle soit ou non parvenue à l'OEB en même temps que la lettre (cf. **J 27/94**, JO 1995, 831).

Dans l'affaire **J 29/96** (JO 1998, 582), la chambre a estimé qu'une fois que le texte d'une demande antérieure a été approuvé conformément à la règle 51(4) CBE, le retrait de cet accord aux seules fins de déposer une demande divisionnaire ne saurait rouvrir la période pendant laquelle une demande divisionnaire peut être déposée (cf. **G 10/92**, JO 1994, 633). Dans l'affaire **J 3/99**, la chambre de recours juridique, se référant à l'avis **G 10/92** (JO 1994, 633, point 5 des motifs), a déclaré que le simple fait qu'un demandeur retire l'accord qu'il avait donné en produisant des modifications, et ce **après** qu'une notification au titre de la règle 51(6) CBE a été établie, ne signifie pas qu'il a acquis le droit de déposer une demande divisionnaire. En vertu de la règle 25(1) CBE, ce droit s'éteint au moment où le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen est valablement approuvé conformément à la règle 51(4) CBE.

Dans les procédures **J 14/95**, **J 15/95**, **J 16/95**, **J 17/95**, **J 24/95**, **J 25/95** et **J 30/95** qui toutes concernent des faits analogues, a été examinée la question de savoir si une demande de brevet devait être traitée comme une demande divisionnaire bien que le demandeur ait donné, avant le dépôt de cette demande, son accord sur le texte de la demande principale dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet correspondant. S'appuyant sur la règle 25(1) CBE et sur l'avis **G 10/92** (JO 1994, 633) de la Grande Chambre de recours, la section de dépôt avait refusé de traiter les demandes en cause en tant que demandes divisionnaires. Les requérants soutenaient que, compte tenu de la publication des décisions **J 11/91** et **J 16/91** (JO 1994, 28), le dépôt d'une demande divisionnaire était encore admissible après l'approbation donnée conformément à la règle 51(4) CBE en application du principe de la protection de la confiance légitime, étant donné qu'à cette époque l'avis **G 10/92** de la Grande Chambre de recours n'avait pas encore été porté à la connaissance du public. La chambre de recours juridique a fait observer que la publication des décisions **J 11/91** et **J 16/91** (JO 1994, 28) n'avait pas créé un droit légitime et raisonnable d'escompter qu'une demande divisionnaire puisse être déposée jusqu'à la décision de délivrance. Déjà, dans la décision **J 27/94** (JO 1995, 831), il avait été indiqué que la première instance n'était pas tenue par le principe du respect de la bonne foi d'autoriser, sur la base de la décision **J 11/91**, le dépôt d'une demande divisionnaire après l'approbation du texte envisagé pour la délivrance jusqu'au moment où l'avis **G 10/92** (JO 1993, 6) a été porté à la connaissance du

public (voir également sous Protection de la confiance légitime, p. 285).

Dans l'affaire **J 4/96**, ce n'est que trois mois après qu'il eut donné son accord conformément à la règle 51(4) CBE que le demandeur avait déposé une demande divisionnaire. Le demandeur s'appuyait, entre autres, en citant la décision **J 27/94** (JO 1995, 831), sur le fait que sa déclaration d'approbation était rattachée à une condition, car il s'était réservé le droit de déposer une demande divisionnaire, et qu'elle n'était donc pas valable. La chambre a refusé de se rallier à cette interprétation car, entre la déclaration suivant laquelle le demandeur se réservait le droit de déposer une demande divisionnaire et la déclaration d'approbation, faites en des termes inconditionnels, il s'était écoulé une période de près de sept mois. La déclaration d'approbation avait été donnée par conséquent sans aucune référence au dépôt envisagé de demandes divisionnaires, contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire **J 27/94** dans laquelle le demandeur avait, dans une seule et même déclaration, à la fois donné son accord et indiqué son intention de déposer une demande divisionnaire. En outre, le demandeur avait soutenu que le délai pour la remise de la déclaration d'approbation n'était pas encore expiré lors du dépôt de la demande divisionnaire. La chambre a considéré que cela était exact, mais que ce n'était pas l'objet de la règle 25(1) CBE. En effet, la règle 25 ne se réfère pas au **délaï** dans lequel la déclaration d'approbation doit être produite, mais à **la date** à laquelle cette déclaration est donnée.

Dans l'affaire **J 21/96**, la chambre a estimé que la période pendant laquelle une demande divisionnaire peut être déposée (règle 25(1) CBE) ne constitue pas un délai au sens de l'art. 122(1) CBE. Elle ne fait que déterminer le moment, dans la procédure d'examen, à partir duquel il n'est plus possible de déposer une demande divisionnaire. Le demandeur décide lui-même de ce moment en donnant son accord conformément à la règle 51(4) CBE. Aussi, en l'absence de délai à observer, la restitutio in integrum n'est-elle pas possible.

A la suite d'un recours formé contre le rejet d'une demande de brevet européen, une chambre de recours technique a décidé de renvoyer l'affaire devant la division d'examen, à charge pour celle-ci de délivrer le brevet sur la base d'un jeu de pièces présenté pendant la procédure orale. La division d'examen a émis une notification en application de la règle 51(6) CBE. Le demandeur a demandé que la division d'examen retire sa notification et émette une notification conformément à la règle 51(4) CBE, afin de lui permettre de déposer une demande divisionnaire. Il a été répondu au demandeur qu'il n'était plus possible d'émettre une notification au titre de la règle 51(4) CBE puisque, lors de la procédure orale devant la chambre de recours, il avait déjà approuvé le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet. Le demandeur a formé un recours. Dans la décision **J 8/98** (JO 1999, 687), la chambre de recours juridique a estimé que sauf circonstances exceptionnelles, le requérant qui demande qu'une décision soit prise au sujet du texte qu'il a soumis à la chambre de recours technique donne par là-même implicitement son accord sur le texte dans lequel va être délivré le brevet. La chambre de recours juridique s'est toutefois abstenue dans ce cas d'appliquer par analogie la règle 25(1) CBE. Etant donné que l'approbation donnée au cours d'une procédure orale devant une chambre de recours n'équivaut pas à l'approbation donnée en réponse à une notification émise conformément à la règle 51(4) CBE, il n'était pas exclu de déposer une demande divisionnaire après le renvoi de l'affaire devant la première instance. Le choix du délai qui convient pour le dépôt d'une demande divisionnaire a semblé dans cette affaire laissé à la discrétion du législateur.

5.2 Paiement des taxes de désignation et demande divisionnaire

Dans l'affaire **J 19/96**, la chambre de recours juridique a jugé que seuls pouvaient être désignés dans une demande divisionnaire les Etats qui, à la date de dépôt de la demande divisionnaire, étaient encore valablement désignés dans la demande initiale. Elle a confirmé à cet égard la position prise par la chambre compétente dans la décision **J 22/95** (JO 1998, 569). Il ne faisait selon elle aucun doute que dans le cas où la désignation était réputée retirée, la protection pour l'Etat concerné n'avait jamais existé, conformément à l'art. 67(4) CBE. Ceci vaut également dans le cas où, conformément à l'art. 91(4) CBE, la désignation pour laquelle aucune taxe de désignation n'a été payée n'est en tant que telle, c'est-à-dire en tant que déclaration concernant un acte de procédure, réputée retirée pour l'avenir qu'à la date d'expiration du délai de paiement. Ainsi, l'argument essentiel du raisonnement dans la décision **J 22/95**, à savoir qu'il serait inadmissible que des droits afférents à la demande initiale qui étaient déjà perdus à la date de dépôt de la demande divisionnaire puissent être rétablis par le dépôt de cette demande divisionnaire, reste valable dans des cas tels que celui dont il est question dans l'affaire **J 19/96**, dans laquelle la désignation était incontestablement réputée retirée lors du dépôt de la demande divisionnaire.

6. Correction de déclarations de priorité

Très tôt, la chambre de recours juridique a autorisé la correction de la désignation d'Etats sur le fondement de la règle 88, première phrase CBE (**J 8/80** (JO 1980, 293), **J 12/80** (JO 1981, 143), **J 3/81** (JO 1982, 100), **J 21/84** (JO 1986, 75)). Les principes plutôt stricts développés dans ces décisions ont ensuite été appliqués également dans les affaires concernant la correction de déclarations de priorité. Bien qu'une erreur rectifiable au titre de la règle 88, première phrase CBE, puisse consister aussi bien en un énoncé incorrect qu'en une omission, les affaires antérieures concernaient toutes l'omission de déclarations de priorité (**J 3/82** (JO 1983, 171), **J 4/82** (JO 1982, 385), **J 14/82** (JO 1983, 121), **J 11/89**, **J 7/90** (JO 1993, 133)).

Dans quatre décisions, **J 3/91** (JO 1994, 365), **J 6/91** (JO 1994, 349), **J 9/91** et **J 2/92** (JO 1994, 375), la chambre compétente a affiné les principes appliqués en ce qui concerne les corrections de déclarations de priorité. Dans la décision **J 6/91**, notamment, elle a analysé et résumé la jurisprudence antérieure. Elle a fait observer que c'est au demandeur qu'il appartient de prouver qu'une erreur a été commise, c'est-à-dire de démontrer que la pièce déposée auprès de l'OEB n'exprime pas l'intention réelle de la personne pour le compte de laquelle elle a été déposée. Dans les décisions antérieures, la charge de la preuve incombant au demandeur avait été définie comme lourde. Dans la décision **J 9/91**, toutefois, la chambre a déclaré que l'omission d'une déclaration de priorité constitue presque toujours une erreur. Il n'est donc généralement pas nécessaire, dans ce type d'affaires, d'exiger du demandeur des preuves particulières de l'existence d'une erreur.

Indépendamment du fait que la règle 88, première phrase CBE, autorise la rectification sans imposer de délai, la chambre de recours juridique a suivi la jurisprudence constante selon laquelle une requête en rectification d'une revendication de priorité doit être présentée suffisamment tôt pour que le dépôt de cette requête puisse être mentionné lors de la publication de la demande (**J 3/82** (JO 1983, 171), **J 4/82** (JO 1982, 385), **J 14/82** (JO 1983,

121)). Elle a confirmé ce principe en rappelant que l'OEB, lorsqu'il exerce son libre pouvoir d'appréciation en application de la règle 88, première phrase CBE, doit mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir une protection optimale et les intérêts des tiers en matière de sécurité juridique et, ce faisant, s'assurer notamment que les données de la demande qui sont publiées sont correctes.

La chambre a toutefois noté que la jurisprudence antérieure autorisait déjà la rectification, même sans la publication d'une telle mention, dans des circonstances particulières, à savoir

1) lorsque l'OEB est en partie responsable du fait qu'aucune mention n'a été publiée (**J 12/80**) et/ou

2) lorsque l'intérêt du public n'est pas sérieusement affecté, parce que

a) l'erreur est évidente (comme cela est dit implicitement dans la décision **J 8/80**) ;

b) seule une seconde ou autre priorité est ajoutée (**J 4/82, J 14/82, J 11/89**) ;

c) le public est informé par ailleurs de l'étendue totale de la protection recherchée par le demandeur (**J 14/82**).

Dans les décisions **J 3/91, J 6/91** et **J 2/92**, il a été affirmé que, même après la publication d'une demande de brevet européen ne faisant pas mention d'une telle requête, la déclaration de priorité peut être corrigée sur la base de la règle 88, première phrase CBE, à condition qu'il existe d'emblée dans la demande publiée une **contradiction manifeste** laissant présumer une anomalie. Dans un tel cas, les intérêts des tiers ne sont pas lésés par la rectification.

Dans l'affaire **J 3/91**, le praticien expérimenté aurait pu remarquer une contradiction manifeste, parce que la date de priorité japonaise revendiquée (31.12.1983) et la date de la demande européenne (3.1.1984) se suivaient de près et que le numéro de dépôt japonais était mentionné.

Dans l'affaire **J 6/91**, la demande internationale litigieuse, qui en fait revendiquait la priorité d'une demande de "continuation-in-part" américaine, était elle-même présentée comme une demande de "continuation-in-part" et se référait à une demande américaine antérieure. La chambre a autorisé, en invoquant également d'autres circonstances particulières, l'ajout d'une (première) revendication de priorité sur la base de cette demande américaine antérieure.

Dans l'affaire **J 2/92**, la date de la priorité américaine qui avait été revendiquée pour une demande PCT tombait, en raison d'une erreur de secrétariat, un samedi, jour auquel l'USPTO est fermé, au lieu du vendredi précédent. La date correcte était indiquée sur le document de priorité. En raison d'une autre erreur de cette nature dans la demande de transmission des documents de priorité visée à la règle 17.1 b) PCT (erreur de frappe dans le numéro du document), l'office récepteur, en l'occurrence l'USPTO, avait transmis un document erroné à l'OMPI. La chambre a autorisé le remplacement de ce document même après la publication de la demande internationale. Elle a toutefois ajouté que cela ne pouvait être érigé en règle.

Dans les affaires parallèles **T 973/93** et **T 972/93**, la division d'examen avait rejeté une

requête en rectification de la date de priorité. La demande de brevet européen E1 revendiquait la priorité d'une demande française F1 dont étaient issues, avant l'expiration de l'année de priorité, deux demandes divisionnaires françaises F2 et F3 qui bénéficiaient de la priorité de la demande initiale F1. Les deux affaires précitées portaient sur les demandes européennes E2 et E3, qui revendiquaient la priorité de F2 et F3 respectivement ; c'est toutefois la date de dépôt de F2 et F3 qui, par inadvertance, a été indiquée comme date de priorité. L'erreur a été décelée lors de la procédure d'examen, lorsqu'il est apparu que E1 constituait un titre antérieur au sens de l'art. 54(3) CBE, alors même que E2 et E3 avaient été publiés revêtus de la date de priorité erronée.

La chambre s'est notamment appuyée sur la décision **J 6/91** (JO 1994, 349) pour autoriser la rectification. Elle a admis que l'erreur était reconnaissable, car le laps de temps séparant la date de dépôt de E2 et de E3 et la date de priorité indiquée par erreur était de huit mois seulement, alors qu'il correspond d'habitude à l'année de priorité. Cette erreur n'a pas lésé les intérêts des tiers, étant donné que le dépôt par mesure de précaution de deux demandes européennes divisionnaires se rapportant à E1, dont le contenu concordait avec celui de F2 et F3 permettait d'obtenir la protection pour les objets de E2 et E3 à compter de la date de priorité de F1.

Dans l'affaire **J 7/94** (JO 1995, 817), la chambre a par contre refusé la rectification. La chambre a estimé que le seul fait qu'une priorité existante n'a pas été revendiquée ne peut justifier son ajout par voie de correction. C'est la raison pour laquelle la chambre confirme sa pratique consistant à permettre une correction après publication uniquement dans des circonstances particulières, notamment lorsqu'il ressort manifestement de la demande publiée qu'une priorité est erronée ou fait de faut. La chambre a décidé qu'il ne suffit pas, comme le demandeur l'a suggéré, qu'une erreur puisse être découverte après consultation du document de priorité, étant donné que les informations publiées doivent être fiables en tant que telles à la date de la publication. En l'espèce, il ne ressortait même pas de façon évidente du document de priorité relatif à la priorité indiquée dans le formulaire de la requête tel que déposé, que les données relatives à la priorité n'étaient pas correctes (cf. **T 796/94**). L'argument du requérant selon lequel l'intérêt du public n'était de toute façon pas lésé par l'ajout d'une deuxième priorité ou d'une priorité subséquente a également été rejeté. Il est vrai que dans ce cas, la publication de la demande ne serait pas retardée. L'addition d'une priorité ultérieure à la priorité revendiquée par erreur pourrait néanmoins porter atteinte à l'intérêt public du fait que toute priorité supplémentaire est pertinente pour apprécier la validité du brevet.

Dans l'affaire **J 11/92** (JO 1995, 25), la demande de brevet européen revendiquait la priorité de quatre demandes britanniques. Après que les préparatifs techniques en vue de la publication de la demande européenne eurent été achevés, le demandeur a requis l'adjonction d'une priorité omise. La troisième priorité divulguait 24 exemples. Cependant, deux semaines avant cette troisième priorité, le demandeur avait déposé une demande britannique qui avait été omise par inadvertance lors du dépôt de la demande de brevet européen. Cette demande britannique divulguait déjà 21 des 24 exemples figurant dans cette troisième priorité. Ainsi, c'était cette demande antérieure qui divulguait pour la première fois l'objet des 21 exemples, et non la troisième priorité. Par conséquent, cette dernière ne pouvait pas fonder une priorité pour ce qui était de cet objet commun. La section de dépôt

a rejeté la requête en rectification au motif qu'elle n'avait pas été présentée suffisamment tôt pour être signalée dans la demande publiée.

Conformément à la jurisprudence établie, la chambre de recours juridique a relevé qu'une rectification au titre de la règle 88, première phrase CBE, est laissée à la libre appréciation des autorités compétentes et qu'il y a lieu de peser l'intérêt du demandeur, qui est d'obtenir une protection optimale, et celui du public, qui est d'obtenir une sécurité juridique. Appliquant ce principe de base à la présente affaire, la chambre a fait droit à la requête en adjonction d'une cinquième revendication de priorité. Elle a tenu compte du fait que le requérant avait déposé en temps utile, par mesure de précaution, une seconde demande revendiquant la priorité de la demande britannique omise. Grâce à cette demande "subsidaire", les tiers avaient été informés de toute l'étendue de la protection européenne recherchée. En outre, ceux-ci avaient été pleinement informés de l'étendue de la protection européenne recherchée en ce qui concerne l'objet revendiqué, étant donné que les exemples divulgués dans la demande de priorité omise étaient couverts par les première et troisième demandes fondant la priorité. Enfin, la chambre a également tenu compte du fait que le demandeur avait agi rapidement après avoir décelé l'erreur, et que la procédure de délivrance du brevet, y compris la publication de la demande après le délai de 18 mois, n'avait été retardée en aucune façon.

7. Production de documents de priorité

Dans la décision **J 1/80** (JO 1980,289), la chambre a constaté que la règle 38(3) CBE permet aux demandeurs de brevets européens de fournir les documents de priorité certifiés conforme à tout moment avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité. Il n'y a une irrégularité que lorsque les documents de priorité n'ont pas été produits avant l'expiration de ce délai. Cette irrégularité ne peut être constatée qu'après l'expiration du délai et il convient de donner au demandeur la possibilité de remédier à cette irrégularité dans un nouveau délai (art. 91(2) CBE, règle 41(1) CBE, règle 84 CBE). Une perte du droit n'intervient alors que si le demandeur ne fait pas usage de cette possibilité.

Dans l'affaire **J 11/95**, une demande euro-PCT avait été déposée. Le demandeur n'avait pas été en mesure de produire le document de priorité, que ce soit lors de l'entrée dans la phase régionale ou lorsqu'il y avait été invité par l'OEB dans une notification établie conformément à la règle 41(1) CBE.

La chambre de recours juridique a souligné que la règle 17.1 a) PCT dispose qu'une copie certifiée conforme de la demande nationale dont la priorité est revendiquée doit, si elle n'a pas déjà été déposée auprès de l'office récepteur, être présentée par le déposant au Bureau international au plus tard à l'expiration d'un délai de 16 mois à compter de la date de priorité. Si cette condition n'est pas remplie, tout Etat désigné peut ne pas tenir compte de la revendication de priorité (règle 17.1 c) PCT). La CBE n'a pas prévu cette dernière possibilité.

Conformément à la règle 104ter(3) CBE, si le document de priorité prévu à l'art. 88(1) CBE et à la règle 38 CBE n'a pas encore été produit à l'expiration du délai applicable pour l'entrée en vigueur dans la phase régionale, soit 21 ou 31 mois, l'Office européen des brevets invite le demandeur à produire ce document de priorité dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas

répondu à cette invitation, le droit de priorité est perdu. Ainsi, dans la présente espèce, la section de dépôt avait agi correctement lorsqu'elle avait constaté, sur la base de l'art. 91(3) CBE et de la règle 69 CBE, la perte du droit de priorité pour cette demande de brevet.

La chambre a ajouté qu'il est de l'intérêt du public de savoir si une revendication de priorité est justifiée, et si oui dans quelle mesure. Les dispositions des règles 38(3) et 104ter(3) CBE visaient à cet égard à faire en sorte qu'une copie certifiée conforme de la demande antérieure soit mise à la disposition des tiers qui demandent en temps voulu à consulter le dossier après la publication de la demande ou l'entrée dans la phase régionale. Dans cette affaire, cet objectif n'avait pas été atteint, car c'était un autre demandeur qui avait produit, dans le cadre de sa propre demande internationale, une copie certifiée conforme de la demande antérieure. De toute évidence, les pièces de la demande du requérant n'auraient pas permis à un tiers d'accéder à ce document, qui faisait partie d'un dossier complètement différent.

8. Applicabilité de l'article 110(3) CBE

Si le requérant ne répond pas dans le délai imparti à l'invitation au titre de l'art. 110(2) CBE, la demande de brevet européen est alors également réputée retirée au sens de l'art. 110(3) CBE si le recours porte sur des aspects formels, puisque l'effet dévolutif du recours englobe toute la demande (**J 29/94**, JO 1998, 147 ; cf. p. 566).

9. Publication de la demande

Dans la décision **J 5/81** (JO 1982,155), la chambre a constaté que la détermination d'une date à laquelle les préparatifs techniques en vue de la publication selon l'art. 93 sont réputés achevés conformément à la règle 48(1) CBE permet au demandeur de disposer d'un délai minimum au cours duquel il peut, en retirant la demande, faire obstacle à sa publication. Cette faculté ne lui est plus accordée lorsque le retrait de la demande intervient après la date de référence. Au plan juridique, l'OEB a le droit d'empêcher la publication, mais l'usage de ce droit est laissé à son appréciation.

B. Procédure d'examen

1. La requête en examen

Conformément à l'art. 94(1) CBE, l'Office européen des brevets examine, sur requête écrite, si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente Convention. Aux termes de l'art. 94(2) CBE, la requête en examen peut être formulée, à partir du dépôt de la demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne.

Dans l'affaire **J 12/82** (JO 1983, 221), la chambre a constaté que les termes clairs de l'art. 94 ne permettaient pas une interprétation extensive, le texte de cet article exigeant en effet que la requête soit écrite, formulée dans un certain délai et accompagnée du paiement de la taxe dans le même délai. De surcroît, il y a lieu d'observer que les auteurs de la

Convention, c'est-à-dire les Etats contractants, ont doté d'effets étendus la requête formulée dans le délai: celle-ci ne peut plus être retirée (art. 94(2) CBE, dernière phrase), alors qu'à l'inverse, si elle est présentée tardivement, la demande de brevet est de plein droit réputée retirée (art. 94(3) CBE). La chambre a déclaré que le seul paiement de la taxe d'examen pendant les délais prévus à l'art. 94(2) CBE et à la règle 85ter CBE ne saurait tenir lieu de formulation en temps utile de la requête en elle-même. Désormais, le formulaire de l'OEB "EPO Form 1001.1" de requête en délivrance contient la requête écrite en examen.

Dans la décision **J 4/86** (JO 1988, 119), la chambre a estimé que s'il n'est pas présenté de requête en examen, la demande de brevet européen est réputée retirée à l'expiration du délai prescrit à l'art. 94(2) CBE et non pas à l'expiration du délai supplémentaire visé à la règle 85ter CBE. En pareil cas, il convient donc de rembourser une taxe annuelle qui n'est venue à échéance qu'après l'expiration du premier de ces deux délais.

Dans l'affaire **J 25/92**, la chambre a estimé que dans la mesure où le demandeur d'un brevet européen est tenu d'utiliser les formulaires de l'OEB, il doit uniquement s'assurer que la taxe d'examen est acquittée en temps utile, puisque la première condition, à savoir le dépôt d'une requête écrite dans un délai déterminé, est remplie. Cela signifie qu'en fait, le paiement de la taxe en temps utile constitue la requête.

2. Stade de la procédure précédant l'examen quant au fond

2.1 Notification au titre de l'article 96(1) CBE et de la règle 51(1) CBE

Aux termes de l'art. 96(1) CBE, si le demandeur d'un brevet européen a présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après la notification du rapport, invité par l'Office européen des brevets à déclarer, dans le délai que celui-ci lui impartit, **s'il maintient sa demande**. En outre, la règle 51(1) CBE dispose que dans la notification adressée au demandeur au titre de l'art. 96(1) CBE, l'Office européen des brevets l'invite, si tel est son désir, à prendre position au sujet du rapport de recherche européenne et à modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins.

Dans les affaires **J 8/83** (JO 1985, 102) et **J 9/83**, la chambre a déclaré que lorsqu'un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi pour une demande internationale réputée être une demande de brevet européen, le demandeur est en droit d'attendre de l'OEB qu'il lui adresse les invitations visées à l'art. 96(1) CBE et à la règle 51(1) CBE. La division d'examen n'étant pas compétente pour l'examen d'une demande internationale de ce type tant que le demandeur n'a pas déclaré, en application de l'art. 96(1) CBE, qu'il maintient sa demande, le remboursement de la taxe d'examen peut être accordé si, en réponse à l'invitation qui lui a été adressée au titre de l'article précité, le demandeur retire sa demande ou fait en sorte que celle-ci soit réputée retirée.

La chambre a relevé que les dispositions de l'art. 96(1) CBE et de la règle 51(1) CBE servaient à l'évidence à la fois les intérêts des demandeurs, des tiers et de l'Office européen des brevets, puisqu'elles encouragent les demandeurs à soumettre leurs demandes à un examen critique et réaliste à la lumière du rapport de recherche européenne, avant que ne commence l'examen quant au fond. Le fait que l'Office ait prévu la possibilité pour le

demandeur d'obtenir le remboursement du montant substantiel de la taxe d'examen en retirant sa demande à ce stade ou en faisant en sorte que celle-ci soit réputée retirée constitue pour celui-ci une incitation supplémentaire à retirer les demandes qui ne sont pas susceptibles d'aboutir.

2.2 Modifications après la réception du rapport de recherche européenne (règle 86(2) CBE)

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le demandeur ne peut modifier la description, les revendications ou les dessins d'une demande de brevet européen avant d'avoir reçu le rapport de recherche européenne (règle 86(1) CBE).

Dans l'affaire **J 10/84** (JO 1985, 71), la chambre a déclaré que la règle 86(2) CBE avait pour but de permettre au demandeur d'un brevet européen d'effectuer volontairement des modifications, afin de prendre en considération les résultats du rapport de recherche européenne.

Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant d'avoir reçu la première notification de la division d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins (règle 86(2) CBE). En outre, vu qu'à ce stade il est autorisé par la règle 51(1) CBE à prendre position au sujet du rapport de recherche européenne, il peut compter trouver une réponse à ses observations dans la première notification de la division d'examen, ce qui peut lui être utile, puisqu'il a le droit de proposer des modifications dans sa réponse à cette notification (règle 86(3) CBE) (cf. **J 8/83** (JO 1985, 102) et **J 9/83**).

Dans l'affaire **J 6/96**, la chambre de recours juridique a fait remarquer qu'en application de la règle 86(1) CBE, le demandeur d'un brevet européen qui n'emprunte pas la voie PCT ne peut pas apporter de modifications avant d'avoir reçu le rapport de recherche, alors que le déposant PCT est autorisé à apporter des modifications, y compris passé le délai de 21 ou 31 mois prévu à la règle 104ter(1) CBE (nouvelle règle 107 CBE). Toutefois, conformément à l'art. 157(1) CBE, le rapport de recherche internationale visé à l'art. 18 PCT remplace le rapport de recherche européenne. C'est pourquoi, outre la possibilité de déposer des modifications auprès du Bureau international après avoir reçu le rapport de recherche internationale (art. 19 PCT et règle 46 PCT), un déposant PCT souhaitant obtenir un brevet européen peut produire auprès de l'OEB des revendications modifiées, dès qu'il a reçu le rapport de recherche internationale. Par conséquent, si le déposant PCT peut modifier ses revendications devant chaque office désigné (art. 28 PCT), c'est uniquement dû au fait qu'il s'agit d'une autre phase de la procédure. Il ressort de ce qui précède qu'en réalité, le déposant PCT dispose de plus de temps pour modifier ses revendications qu'un demandeur qui n'emprunte pas la voie PCT.

2.3 Défaut de réponse à la notification au titre de l'article 96(1) CBE (article 96(3) CBE)

Conformément à l'art. 16 CBE, la section de dépôt cesse d'être compétente pour la demande de brevet européen à compter de la présentation d'une requête en examen ou à partir du moment où le demandeur déclare, conformément à l'art. 96(1) CBE, qu'il maintient sa

demande. Si le demandeur ne désire pas maintenir sa demande, il peut simplement s'abstenir de déférer à l'invitation dans le délai, auquel cas la demande sera réputée retirée conformément à l'art. 96(3) CBE.

Dans l'affaire **J 33/86** (JO 1988, 84), la chambre a déclaré que si le demandeur présente sa requête en examen et acquitte la taxe d'examen avant de recevoir le rapport de recherche européenne, et qu'il omet de déclarer, dans le délai prévu à l'art. 96(1) CBE, s'il maintient sa demande, celle-ci sera réputée retirée en application de l'art. 96(3) CBE. Jusqu'à cette date, la section de dépôt demeure compétente pour examiner la demande (cf. art. 16 CBE).

L'art. 16 CBE a été révisé en l'an 2000. En vertu de l'art. 6 de l'Acte de révision, le texte révisé de cet article s'applique à titre provisoire.

3. Examen quant au fond de la demande

3.1 Première notification et notifications suivantes au titre de l'article 96(2) CBE et règle 51(2) CBE

L'examen a pour objet de s'assurer que la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues dans les articles pertinents de la Convention et dans les règles du règlement d'exécution.

L'art. 96(2) CBE dispose que s'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la Convention, la division d'examen invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations dans le délai qu'elle lui impartit.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, c'est à la division d'examen d'apprécier s'il y a lieu d'adresser au demandeur une **nouvelle invitation** à présenter des observations. Il ressort de l'expression "aussi souvent qu'il est nécessaire" que la division d'examen dispose d'un pouvoir d'appréciation dont elle doit user avec objectivité selon les circonstances. Il découle toutefois de l'art. 113(1) CBE qu'il n'est pas nécessaire de donner plusieurs fois l'occasion au demandeur de présenter ses observations au sujet des conclusions de la division d'examen lorsque il y a lieu de maintenir les objections décisives qui ont été soulevées à l'encontre de la délivrance du brevet européen. Il ne convient d'inviter une nouvelle fois le demandeur à prendre position, après l'envoi d'une première notification motivée signalant des irrégularités, que si l'on peut estimer, au vu de la réponse du demandeur, que la procédure d'examen a de bonnes chances d'aboutir à la délivrance d'un brevet (cf. **T 84/82** (JO 1983, 451), **T 161/82** (JO 1984, 551), **T 162/82** (JO 1987, 533), **T 243/89**, **T 300/89** (JO 1991, 480), **T 793/92**, **T 516/93**).

Dans l'affaire **T 640/91** (JO 1994, 918), la chambre a déclaré que l'exigence visée à l'art. 96(2) CBE, selon laquelle la division d'examen invite le demandeur à présenter ses observations "aussi souvent qu'il est nécessaire", implique que dans certains cas, la division d'examen est juridiquement tenue, avant de rendre sa décision, d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations. Afin de respecter les prescriptions de l'art. 113(1) CBE, la

division d'examen était "nécessairement" tenue d'inviter le demandeur à présenter d'autres observations avant qu'elle ne rende une décision à son encontre, décision sommaire qu'elle justifiait en invoquant la mauvaise foi dont avait fait preuve le demandeur dans ses observations précédentes. La chambre a souligné qu'une division d'examen n'a pas en principe à apprécier le degré de collaboration d'un demandeur ni sa bonne foi lorsqu'elle doit décider, exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96(2) CBE, s'il y a lieu ou non d'inviter ce demandeur à présenter d'autres observations. Ce pouvoir d'appréciation est exercé dans la mesure essentiellement où il existe des chances raisonnables que l'envoi d'une nouvelle invitation permette d'aboutir par la suite à la délivrance du brevet (cf. aussi **T 855/90**, dans laquelle la chambre de recours a jugé que la division d'examen n'avait pas correctement exercé son pouvoir d'appréciation).

Dans l'affaire **T 802/97**, la chambre a fait observer que lorsque la division d'examen doit appliquer l'art. 96(2) CBE aux fins de déterminer dans un cas précis si elle doit accorder au demandeur une nouvelle occasion de présenter des observations ou des modifications, et ce avant de rejeter la demande suite à l'envoi d'une seule notification officielle, la pratique constante des divisions d'examen, telle que définie en particulier dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, consiste à **prévenir** - par exemple par téléphone ou par une courte notification supplémentaire - le demandeur qui a **tenté en toute bonne foi** de répondre aux objections de la division d'examen que la demande sera rejetée, à moins qu'il ne puisse présenter des arguments complémentaires plus convaincants ou apporter des modifications appropriées dans un délai précis. Ce n'est que si le demandeur ne s'est pas réellement efforcé de répondre aux objections soulevées dans la première notification que la division d'examen doit envisager le rejet immédiat de la demande, ce cas devant néanmoins rester exceptionnel (cf. Directives C-VI, 4.3).

Dans les circonstances de l'espèce, les seules objections précises que la division d'examen avait formulées dans sa notification concernaient l'art. 84 CBE (clarté); elle avait par ailleurs ajouté qu'elle ne jugeait pas économique, à ce stade, de procéder à l'examen complet des revendications au regard des exigences de l'art. 52(1) CBE (brevetabilité) et que cet examen était donc reporté à plus tard, dans l'attente d'une modification en vue de répondre à ces objections. S'agissant des autres objections soulevées après cette remarque au sujet de l'art. 52(1) CBE, elle avait expressément déclaré qu'il ne s'agissait que d'un "avis provisoire". La chambre a fait observer que la division d'examen avait ainsi créé l'impression qu'il suffisait que le demandeur traite dans sa réponse les objections formulées au titre de l'art. 84 CBE, puisque l'examen définitif des critères de brevetabilité était reporté jusqu'au moment où les objections formulées au titre de l'art. 84 CBE seraient levées.

Selon la chambre, le requérant avait tenté de bonne foi, dans sa réponse, de traiter les objections de la division d'examen. Aussi le rejet immédiat de la demande, sans en avertir auparavant le demandeur, constituait-il un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, eu égard à l'art. 96(2) CBE.

Dans l'affaire **T 89/93** également, la chambre a déclaré que la division d'examen ne saurait rejeter une demande dès après une première notification si le demandeur **s'est réellement efforcé** de répondre aux objections qui y étaient formulées, et s'il paraît vraisemblable que la poursuite de la procédure peut conduire à un résultat positif. En suivant la décision **T**

908/91 la chambre a cependant tenu le remboursement de la taxe de recours pour inéquitable.

Dans l'affaire **T 79/91**, la chambre a considéré qu'il n'était pas contraire à l'art. 96(2) CBE de rejeter la demande après l'établissement d'une seule notification, car il était improbable qu'une nouvelle notification eût donné un résultat positif.

Dans la décision **T 63/93**, la chambre a déclaré qu'une demande de brevet peut être rejetée après la première notification si la réponse du demandeur ne convainc pas la division d'examen, notamment lorsque l'objet revendiqué n'a pas été réellement modifié (cf. aussi **T 66/83**, **T 304/91**).

3.2 Contenu d'une notification selon l'article 96(2) CBE (règle 51(3) CBE)

Dans le cas de la procédure visée à l'art. 96(2) CBE et à la règle 51(3) CBE, la division d'examen est tenue de motiver sa notification s'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la Convention; elle doit pour cela indiquer **l'ensemble des motifs** qui s'opposent à la délivrance du brevet européen. Par ailleurs, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations.

Dans l'affaire **T 5/81** (JO 1982, 249), le requérant avait allégué que dans la seule notification qu'il avait reçue, l'examineur avait omis de formuler ses observations sur la revendication 5, ce qui était contraire à l'art. 96(2) CBE et à la règle 51(3) CBE. La chambre a relevé qu'un recours pouvait uniquement être dirigé contre une décision susceptible de recours au sens de l'art. 106(1) CBE, et non contre des actes préparatoires. L'art. 96(2) CBE et la règle 51(3) CBE visent exclusivement cette **procédure préparatoire**. Des manquements éventuels à ces dispositions ne pourraient tout au plus être pris en considération que s'ils avaient une influence sur la décision de rejet, comme dans le cas d'une violation de l'art. 113(1) CBE. L'objection du requérant était sans objet non seulement pour ce motif, mais également parce que l'examineur avait pris position sur le contenu de la revendication en question, en indiquant la possibilité de formuler une revendication indépendante sur la base de cette revendication. Le requérant n'ayant pas fait usage de cette possibilité, la division d'examen n'était pas tenue d'examiner cette question lorsqu'elle a rejeté la demande. L'allusion qui y était faite dans les motifs de la décision ne faisait pas partie des motifs décisifs et tendait seulement à montrer que la division d'examen était consciente du fait que la demande pouvait éventuellement contenir des éléments brevetables. Dans ces circonstances, un rejet ne prêtait pas à contestation.

Dans l'affaire **T 161/82** (JO 1984, 551), la chambre a fait observer qu'il y avait lieu d'établir une distinction entre les motifs sur lesquels se fonde une décision (c'est-à-dire le non-respect, par la demande ou l'invention qui en fait l'objet, des conditions de la CBE) et l'exposé motivé expliquant d'une manière détaillée pourquoi la division d'examen était d'avis que de tels motifs existaient (règle 51(3) CBE). L'art. 113(1) CBE n'exige pas que soit donnée aux demandeurs la possibilité de prendre à nouveau position sur l'argumentation de la division d'examen, tant que les objections essentielles s'opposant à la délivrance du brevet européen restent les mêmes, à l'exception de quelques observations supplémentaires sur les

arguments du demandeur qui n'ont pas convaincu la division d'examen. Dans l'affaire **T 568/89**, la chambre a estimé que la question de savoir si le motif invoqué était correct ou non constituait une question de jugement et non de procédure.

Dans l'affaire **T 20/83** (JO 1983, 419), la chambre a fait observer qu'en vertu de l'art. 96(2) CBE, la division d'examen doit notifier au demandeur l'ensemble des obstacles à la brevetabilité. Cette conclusion avait trait aux exigences en matière de brevetabilité telles qu'énoncées dans la Convention elle-même. Toutefois, la validité d'un brevet dans différents Etats contractants n'est pas une condition immédiate prévue par la Convention (cf. **T 830/91**, JO 1994, 728).

Dans la décision **T 98/88**, la chambre de recours a fait observer que la règle 51(3) CBE ne dispose pas de manière impérative que toute notification faite en vertu de l'art. 96(2) CBE doit indiquer **l'ensemble des motifs** qui s'opposent à la délivrance du brevet. Selon elle, il n'était en l'espèce pas contraire à la règle 51(3) CBE d'ajourner l'examen selon l'art. 52 CBE jusqu'à la présentation d'une revendication clairement libellée.

3.3 Modifications après la réception de la première notification (règle 86(3) CBE)

Après avoir reçu la première notification de la division d'examen, le demandeur peut à **nouveau**, de sa propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins en réponse à la notification. Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen (règle 86(3) CBE).

Dans l'affaire **T 229/93**, la chambre a fait observer que dans les circonstances de l'espèce, la division d'examen aurait plutôt dû envisager de ne pas autoriser les modifications, en application de la règle 86(3) CBE, car il est contraire à l'exigence d'économie de la procédure de produire de telles modifications après l'expiration du délai de réponse à la première notification de la division d'examen, et ce en déposant une description entièrement retapée (cf. **T 113/92**).

Dans l'affaire **T 300/89** (JO 1991, 480), la chambre a relevé que, même si l'examineur peut envisager des modifications susceptibles d'augmenter les chances de délivrance du brevet, c'est au demandeur qu'il appartient, dans les observations qu'il présente en réponse à la première notification dans laquelle la division d'examen a formulé des objections, de proposer (s'il le désire) des modifications (y compris sous la forme de requêtes subsidiaires) balayant ces objections. Ces modifications peuvent être proposées dans les observations faites par le demandeur en réponse à la première notification de la division d'examen (art. 96(2) CBE) où des objections auraient été soulevées (**T 599/92**). Elle a également déclaré qu'un demandeur avait le droit de demander à tout moment une procédure orale. Toutefois, s'il souhaite éviter qu'une décision défavorable ne soit rendue à son encontre, sans qu'aucune procédure orale n'ait été convoquée, il doit demander la tenue d'une procédure orale au plus tard dans les observations qu'il présente en réponse à la notification (en l'occurrence, la première) selon l'art. 96(2) CBE.

3.4 Recevabilité des modifications produites après la réponse à la première notification

La règle 86(3) CBE, dernière phrase, dispose qu'après la réponse à la première notification de la division d'examen, les modifications apportées à la demande de brevet européen sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen et relèvent donc de son **libre pouvoir d'appréciation**.

Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, lorsqu'une division d'examen exerce ce pouvoir d'appréciation, elle doit prendre en considération **tous les facteurs pertinents** du cas d'espèce, et notamment mettre en balance l'intérêt du demandeur à obtenir une protection adéquate pour son invention et l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen d'une manière efficace et rapide. En outre, une fois qu'une division d'examen a exercé ce pouvoir d'appréciation, une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent que si elle parvient à la conclusion que la division d'examen n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation conformément aux principes applicables ou qu'elle l'a exercé de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites de ce pouvoir (cf. en particulier **G 7/93**, JO 1994, 775, points 2.5 et 2.6 des motifs, **T 182/88**, JO 1990, 287, points 3 et 4 des motifs et **T 237/96**).

Dans l'affaire **T 43/83**, la chambre a fait observer qu'en application de la règle 86(2) et (3) CBE, un demandeur peut modifier deux fois sa demande de sa propre initiative. En l'espèce, le demandeur n'avait pas fait usage de ces deux possibilités. Selon la règle 86(3) CBE, il devait obtenir l'autorisation de la division d'examen pour pouvoir effectuer d'autres modifications, si bien que la division d'examen était tout à fait en droit de statuer sur la demande après la première notification et de rejeter la demande, en se fondant exclusivement sur les motifs qui avaient déjà été mentionnés dans cette première notification. Il était donc satisfait aux exigences de l'art. 113(1) CBE.

Dans l'affaire **T 951/97**, la chambre a noté qu'une telle autorisation relevait du pouvoir d'appréciation de la division d'examen et dépendait des faits de la cause, de la nature des raisons pour lesquelles la modification était demandée, ainsi que du stade de la procédure. Il est plus aisé d'obtenir une modification à un stade précoce que tardif (cf. **T 529/94**, **T 76/89**).

Dans l'affaire **T 1105/96** (JO 1998, 249), la chambre a relevé que 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, devait 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.

Dans l'affaire **T 166/86** (JO 1987, 372), la chambre a estimé qu'aux termes de la règle 86(3) CBE, toutes autres modifications ultérieures, y compris le dépôt d'un jeu distinct de revendications pour un Etat désigné, sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen (cf. Renseignement juridique n° 4/80, JO 1980, 48). Il incombe à cette dernière de décider s'il y a lieu ou non d'autoriser les modifications demandées, après avoir dûment apprécié les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu des intérêts respectifs de l'Office et des demandeurs, l'Office désirant notamment une conclusion rapide de la procédure, alors que le demandeur tient à obtenir un brevet valable dans tous les Etats contractants. La division d'examen ne pourra pas refuser une modification si des raisons valables ont empêché le demandeur de présenter à temps sa requête en modification, ou si la modification sollicitée est manifestement essentielle pour lui et que sa prise en compte n'entraîne pas de retard notable dans le déroulement de la procédure de délivrance. Or, la chambre a considéré que la seconde de ces conditions était remplie en l'occurrence.

Dans la décision **T 182/88** (JO 1990, 287), comme dans l'affaire **T 166/86** (JO 1987, 372), la chambre a conclu que le jeu séparé de revendications à ce stade de la procédure était recevable, vu les conditions de l'espèce. La chambre a ajouté que les instances de l'OEB n'ont pas à se préoccuper de préserver la réputation d'ouverture de l'OEB envers les demandeurs lorsqu'elles doivent exercer leur pouvoir d'appréciation. La volonté d'ouverture envers les parties en présence ne doit pas intervenir lors de l'exercice du pouvoir d'appréciation tel que le prévoit la Convention. Elle a également déclaré que lorsqu'une décision rendue résulte de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, il convient d'en **exposer les motifs**.

Dans l'affaire **T 872/90**, la chambre a estimé que ni la remarque "le demandeur a déjà modifié une fois la revendication", ni la référence à la règle 86(3) CBE ne sauraient constituer des motifs, car de telles déclarations se bornent, de l'opinion de la chambre, à faire référence au pouvoir que la règle susmentionnée confère à la division d'examen.

3.5 Modifications portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche

Conformément à la nouvelle règle 86(4) CBE (entrée en vigueur le 1^{er} juin 1995), il convient de rejeter comme irrecevables les revendications modifiées portant sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liées aux revendications initiales de manière à former un seul concept inventif.

Dans l'affaire **T 442/95**, la division d'examen avait, au début de l'examen au fond, soulevé à l'encontre des revendications telles que déposées une objection d'absence d'unité d'invention au motif que ces dernières concernaient trois groupes différents d'inventions. Ultérieurement, le requérant avait déposé des revendications modifiées basées sur le contenu de l'un de ces trois groupes. Ces revendications ont été rejetées par la division d'examen pour absence de nouveauté. Lors de la procédure de recours, le requérant a soumis de nouvelles revendications basées sur des éléments qui ne figuraient pas dans la revendication telle que déposée. Il a soutenu que la description du composé maintenant revendiqué figurait dans la description de la demande. Selon la chambre, l'élément qui était

maintenant revendiqué n'avait pas fait l'objet d'une recherche et n'était pas lié aux groupes d'inventions qui avaient été initialement revendiqués et qui avaient fait l'objet d'une recherche de façon à former un concept inventif unique. Il n'était pas besoin, à ce stade, de rechercher si la demande telle que déposée pouvait servir de fondement à une telle revendication, étant donné qu'en application de la règle 86(4) CBE, la revendication n'était pas recevable. Le requérant ne pouvait poursuivre la procédure quant à l'objet d'une telle revendication que sous la forme d'une demande divisionnaire.

Dans l'affaire **T 613/99**, l'Office européen des brevets a, en qualité d'administration chargée de la recherche internationale, estimé que l'invention faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la demande internationale portait sur des actions exclues de la brevetabilité. Conformément à la règle 39(1) iii) PCT, il n'a pas procédé à la recherche à l'égard de ces deux revendications et il a établi un rapport de recherche internationale sur les revendications restantes. La division d'examen ayant estimé dans une notification ultérieure que les revendications 1 et 2, compte tenu des modifications qui y avaient été apportées, ne concernaient plus un objet exclu de la brevetabilité, le demandeur a en réponse déposé un nouveau jeu de revendications limité à ces deux seules revendications. La division d'examen a alors rejeté la demande de brevet européen en exposant que la règle 86(4) CBE était applicable en l'espèce dès lors que les revendications modifiées portaient sur un objet qui n'avait pas fait l'objet de la recherche internationale.

La chambre de recours a estimé qu'un tel raisonnement ne saurait être suivi. Elle a déclaré que la règle 86(4) CBE vise une situation particulière, à savoir: un objet bien que décrit n'était pas revendiqué dans la demande initiale et, par suite, n'a pas été recherché; ledit objet ne satisfaisait pas à l'exigence d'unité d'invention avec l'objet revendiqué dans la demande initiale, et à la suite du rapport de recherche, le demandeur a déposé de nouvelles revendications ne portant que sur cet objet non recherché. La brevetabilité de ces nouvelles revendications ne peut pas être examinée dans le cadre de la demande initiale, car ce serait déroger au principe rappelé dans la décision **G 2/92** (JO 1993, 591), d'après lequel une invention doit, pour pouvoir être examinée, avoir donné lieu au paiement d'une taxe de recherche.

Dans le cas d'espèce, la situation n'est nullement comparable. L'objet revendiqué dans la présente demande était déjà revendiqué dans la demande initiale et a donc été soumis à la recherche, même si aucune recherche significative n'a pu être entreprise. En outre, l'invention faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la présente demande est sensiblement la même que celle faisant l'objet des revendications 1 et 2 de la demande initiale. Dans une telle situation, si la division d'examen infirme une conclusion de la division de recherche relativement à un objet de l'invention exclu de la recherche, une recherche européenne dite "additionnelle" peut être réalisée à la demande de la division d'examen.

Dans l'affaire **T 443/97**, le requérant (opposant) avait allégué que la revendication modifiée était contraire aux dispositions de la règle 86(4) CBE.

La chambre a constaté que la revendication modifiée ne portait pas sur des éléments qui n'avaient pas fait l'objet de la recherche. En outre, elle a déclaré que la règle 86(4) CBE portait sur les questions liées au défaut d'unité de l'invention. En outre, il ressortait clairement

du communiqué de l'OEB en date du 1^{er} juin 1995 (JO 1995, 409) que la règle 86(4) CBE concerne la procédure d'examen, et en particulier les cas où le demandeur n'a pas acquitté les nouvelles taxes de recherche requises par la division de la recherche pour les éléments non unitaires. Le but de la règle 86(4) CBE est d'exclure toute modification qui contournerait le principe selon lequel une taxe de recherche doit toujours être acquittée pour une invention soumise à examen. La chambre a fait observer que l'unité de l'invention était une exigence d'ordre administratif et que les objectifs d'ordre administratif assignés à cette exigence étaient atteints lorsque la procédure d'examen était close, c-à-d. lorsque le brevet a été délivré (cf. **G 1/91**, JO 1992, 253, point 4.2). Aussi la règle 86(4) CBE n'était-elle pas pertinente en l'espèce.

3.6 Nouvelle notification émise au titre de l'article 113(1) CBE

En vertu de l'art. 113(1) CBE, les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Dans l'affaire **T 734/91**, le demandeur avait déposé un nouveau jeu de revendications pour répliquer à l'ensemble des objections formulées dans la notification de la division d'examen. La chambre a confirmé qu'il faut éviter de donner à plusieurs reprises au demandeur l'occasion de présenter ses observations sur les mêmes objections. Cependant, lorsqu'un demandeur a **essayé de bonne foi** de répondre aux objections soulevées par la division d'examen, celle-ci peut être tenue, en vertu de l'art. 113(1) CBE, d'offrir au demandeur la possibilité de prendre position sur les motifs qu'elle a invoqués pour rejeter les revendications modifiées.

Dans l'affaire **T 907/91**, la division d'examen avait rejeté la demande sans avoir indiqué au demandeur les raisons de son refus des pièces modifiées déposées après réception de la première notification et après la procédure orale. Selon la chambre de recours, cette façon de procéder constitue une violation de l'art. 113(1) CBE ; en effet, avant de rendre sa décision lors de la procédure écrite ou orale, la division d'examen aurait dû exposer les motifs pour lesquels elle refuse son accord. Ces motifs peuvent porter sur la forme ou relever du droit matériel, conformément aux dispositions pertinentes. Cependant, ils peuvent aussi reposer sur des principes généralement admis en matière de procédure (art. 125 CBE) comme, par exemple, la présentation d'un nombre excessif de requêtes en modification de la part du demandeur, ce qui retarde la procédure et constitue un abus manifeste de procédure relativement à la procédure de délivrance des brevets.

Dans l'affaire **T 951/92** (JO 1996, 53), la chambre de recours a, en résumé, complété cette jurisprudence en déclarant que l'objectif de l'art. 113(1) CBE est de veiller à ce que le demandeur soit clairement informé par l'OEB, avant que ne soit prise la décision de rejet de la demande au motif que celle-ci ne satisfait pas à une condition requise par la CBE, des raisons de droit et de fait sur lesquelles se fonde cette constatation, de façon à ce qu'il sache à l'avance que la demande risque d'être rejetée et ce pour quelles raisons, et qu'il puisse avoir l'occasion de prendre position sur ces motifs et/ou de proposer des modifications en vue d'éviter un tel rejet. Par conséquent, le terme "motifs" visé à l'art. 113(1) CBE **ne doit pas** être interprété au sens **étroit** du terme. Dans le cas notamment de la procédure d'examen, le terme "motifs" ne désigne pas simplement un motif d'objection au sens étroit d'une

condition requise par la CBE, que l'OEB considère comme non remplie par la demande. Le terme "motifs" doit plutôt être interprété comme faisant référence à **l'essentiel des arguments** de droit et de fait qui justifient le rejet de la demande (**T 187/95**). En d'autres termes, il convient que le demandeur soit informé, avant qu'une décision ne soit prise, des arguments auxquels il doit répondre, et qu'il lui soit donné la possibilité d'y répondre. Lorsqu'une notification émise au titre de la règle 51(3) CBE et de l'art. 96(2) CBE n'expose pas les motifs essentiels de droit et de fait sur lesquels se fonde la conclusion qu'il n'est pas satisfait à une condition de la CBE, une décision ne saurait être prise sur la base de cette constatation sans contrevenir à l'art. 113(1) CBE, tant qu'une notification contenant ce raisonnement essentiel n'a pas été établie. En l'absence d'une notification exposant ce raisonnement essentiel, une telle décision contrevient également aux dispositions de l'art. 96(2) CBE, étant donné qu'il est "nécessaire" d'émettre une nouvelle notification pour ne pas aller à l'encontre de l'art. 113(1) CBE (cf. également **T 520/94**, **T 750/94** (JO 1998, 32), **T 487/93**, **T 121/95**).

Dans l'affaire **T 309/94**, la chambre a considéré que la division d'examen avait laissé entendre au requérant/demandeur, dans la dernière notification qu'elle lui avait adressée avant de rendre sa décision, qu'il pouvait escompter une décision positive, à savoir la délivrance d'un brevet, s'il déposait des revendications modifiées dans le sens qu'elle lui avait indiqué. Le requérant a donc déposé de nouvelles revendications ainsi modifiées. Or, contrairement à l'impression qu'elle avait donnée au requérant, la division d'examen décida de rejeter la demande, sans l'en informer au préalable. Le requérant avait ainsi été privé de toute possibilité de prendre position et de présenter des contre-arguments, ce qui était contraire aux exigences de l'art. 113 CBE. Il s'agissait d'un vice substantiel de procédure, qui justifiait le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 92/96**, la chambre a fait remarquer qu'après réception d'une notification correctement motivée émanant de la division d'examen, le demandeur avait eu la possibilité de prendre position sur les objections formulées par celle-ci, mais s'était borné à proposer d'introduire dans la revendication une **correction mineure**. Une telle correction n'était pas de nature à modifier l'opinion de la division d'examen, puisque les caractéristiques essentielles de la revendication 1, qu'elle avait déjà jugé dépourvues d'activité inventive, restaient inchangées. Il était donc prévisible que la division d'examen décidât de rejeter la demande après la lettre du demandeur, puisque celui-ci ne s'était pas réellement efforcé de répondre aux objections. Le demandeur, toujours selon la chambre, n'avait donc pas été pris au dépourvu, et la division d'examen n'était pas tenue, en vertu des dispositions de la CBE ou du principe de la bonne foi, de rédiger une nouvelle notification ou d'accorder un entretien téléphonique pour discuter du problème d'activité inventive sur lequel elle s'était déjà prononcée négativement. Par conséquent, la division d'examen n'avait pas commis de vice de procédure, en particulier au regard de l'art. 113(1) CBE. Dans ces conditions, le remboursement de la taxe de recours sollicité par le requérant sur la base de la règle 67 de la Convention n'a pas été accordé.

Dans l'affaire **T 946/96**, la chambre a déclaré que si, en application de la règle 86(3) CBE, la division d'examen n'autorise pas une nouvelle modification, la procédure à suivre est clairement exposée au chapitre VI, 4.12, partie C des Directives relatives à l'examen quant au fond, à savoir que: "si une requête en modification est refusée sur le fondement de la

règle 86(3) CBE, une notification doit d'abord être adressée au demandeur conformément à l'art. 113(1) CBE, l'avisant des motifs du refus". En l'occurrence, le requérant avait été informé pour la première fois dans la décision entreprise que la division d'examen n'avait pas l'intention d'admettre les revendications modifiées. Ce faisant, elle avait commis un vice substantiel de procédure. En effet, les dispositions de l'art. 113 CBE doivent également être respectées lorsque la division d'examen ne donne pas son autorisation conformément à la règle 86(3) CBE, et ce quel que soit le nombre de notifications antérieures.

Dans cette affaire, la chambre a également déclaré que si, en application de la règle 86(3) CBE, la division d'examen n'autorise pas les dernières revendications modifiées qui ont été produites, cela n'a pas automatiquement pour effet de rétablir les jeux antérieurs de revendications qu'elle avait accepté de prendre en considération conformément à la règle 86(3) CBE, à moins que le demandeur n'ait indiqué qu'il se basait sur ces revendications à titre subsidiaire. Dans un tel cas de figure, la division d'examen doit notifier au demandeur les motifs pour lesquels elle n'a pas l'intention d'autoriser le dernier jeu de revendications, et lui demander s'il souhaite une décision sur cette base. Si le demandeur maintient alors sa requête sur la seule base de ces revendications, et qu'il ne parvient pas, en faisant valoir d'autres arguments, à faire changer d'avis la division d'examen, celle-ci doit rendre une décision dans laquelle elle énonce **les raisons de son refus** d'autoriser ces revendications, conformément à la règle 86(3) CBE, et par laquelle elle rejette la demande sur le fondement des art. 97(1) CBE et 78(1)a) CBE, au motif que le demandeur n'a donné son accord sur aucune revendication.

Dans la décision **T 802/97**, la chambre a déclaré qu'une décision comportant une pluralité de motifs doit satisfaire aux exigences de l'art. 113(1) CBE pour chaque motif. Ainsi, lorsqu'une décision de l'OEB comprend plusieurs motifs, et que chacun d'entre eux est respectivement étayé par les arguments et preuves y afférents, il est fondamental que cette décision réponde dans son ensemble aux exigences de l'art. 113(1) CBE. Laisser à l'instance appelée à statuer le soin de distinguer les motifs qui sont à la base de la décision de ceux qui ne le sont pas, et qui n'ont donc pas besoin de satisfaire aux exigences de l'art. 113(1) CBE, ne ferait que susciter l'incertitude juridique et semer la confusion entre les parties. Pourrait en revanche faire exception à ce principe l'obiter dictum, qui ne fait pas partie des motifs de la décision.

Dans la décision **T 275/99**, la chambre a déclaré que les exigences de l'art. 113(1) CBE sont remplies, si la décision attaquée était entièrement fondée sur les motifs, faits et éléments de preuve qui étaient déjà connus du requérant au vu du rapport d'examen préliminaire international (REPI) établi pour la description et les revendications de la demande internationale correspondant exactement à la demande européenne rejetée, et qui avait été inclus par le biais d'une référence dans une notification officielle de la division d'examen.

3.7 Contacts informels

3.7.1 Conversations téléphoniques

Dans l'affaire **T 300/89**, la chambre a déclaré à propos des griefs du requérant sur le fait que l'examineur avait omis de lui téléphoner comme il le lui avait demandé, que la pratique en

matière de contacts informels était clairement exposée dans les Directives. Il y a lieu de bien distinguer ces contacts informels et la pratique y afférente, de la procédure d'examen officielle régie par l'art. 96(2) CBE et la règle 51 CBE. La liberté de l'examineur de recourir à ce genre de contacts informels doit être exercée conformément aux Directives, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. L'exercice de cette liberté à l'encontre du demandeur, comme en l'espèce, ne saurait en soi constituer un vice de procédure, puisque la procédure prévue pour des entretiens de ce genre est informelle, en ce sens qu'elle n'est pas régie par la CBE, mais est complémentaire de celle prévue par la CBE. En tout état de cause, la chambre a considéré qu'il ne pouvait, en l'espèce, être reproché à l'examineur d'avoir omis de téléphoner au requérant.

Dans l'affaire **T 160/92** (JO 1995, 35), le requérant avait allégué que le premier examinateur l'avait induit en erreur lors de deux conversations téléphoniques, en lui laissant croire que le rejet de sa demande n'était pas imminent, puisqu'il allait recevoir une nouvelle notification dans la prochaine étape de la procédure. La chambre a relevé que les consultations téléphoniques entre les examinateurs de l'Office européen des brevets et les demandeurs permettaient, dans certains cas, d'accélérer une procédure qui prendrait sinon davantage de temps. Il conviendrait toutefois de se garder de trop en attendre dans les cas particulièrement délicats, les risques de malentendu étant plus grands que dans la procédure écrite, par exemple lorsque l'un des deux interlocuteurs ne s'est pas bien préparé avant de discuter de l'affaire. C'est avec raison que la procédure devant l'Office européen des brevets est en principe conduite par écrit, à l'exception de la procédure orale selon l'art. 116 CBE. En outre, au cours de la procédure d'examen (et d'opposition), le premier examinateur n'est que l'un des trois membres d'une division, et comme chacun sait, ses déclarations personnelles ne sauraient engager la division. Enfin, la CBE ne fait pas mention des conversations téléphoniques, lesquelles ne font pas partie en tant que telles de la procédure officielle devant l'OEB.

La chambre a certes reconnu que le principe de la bonne foi devait régir tous les actes de procédure accomplis à l'égard des parties par les agents de l'Office européen des brevets, même lorsque ces actes n'ont pas de caractère officiel. Toutefois, pour que la décision de la division d'examen fût annulée, il aurait fallu qu'il y eût violation manifeste des règles de procédure prévues par la CBE. Etant donné que les conversations téléphoniques ne font pas officiellement partie de cette procédure, la chambre n'a pas jugé nécessaire de mener une enquête approfondie, afin de déterminer ce qui avait été dit au juste au cours de ces conversations téléphoniques, puisque les divers faits pertinents pour la procédure ressortaient déjà clairement du dossier. La chambre a déclaré qu'en cas de controverse sur la question de savoir si le demandeur a été induit en erreur quant au risque de rejet imminent de sa demande, cette question devait être tranchée essentiellement sur la base des pièces du dossier importantes pour la procédure.

3.7.2 Entrevues

En principe, le rejet d'une demande d'entrevue avec l'examineur concerné ne contrevient pas aux règles de procédure prévues par la CBE. Si le demandeur requiert une entrevue, celle-ci devrait être accordée, à moins que l'examineur n'estime que cela ne serait d'aucune utilité (Directives C-VI, 6.1a).

Dans l'affaire **T 98/88**, la chambre a déclaré que si l'art. 116 CBE conférait à chaque partie le droit absolu à une procédure orale, il ne donnait en revanche pas droit à une entrevue avec un membre particulier de la division d'examen. C'est à ce dernier qu'il appartient d'accorder ou non une entrevue (cf. également **T 235/85**, **T 19/87** (JO 1988, 268), **T 409/87**, **T 193/93**, **T 598/93**).

Dans l'affaire **T 409/87**, le requérant avait demandé une entrevue, que la division d'examen a refusé de lui accorder sans donner le moindre motif. La chambre a fait observer que même si la décision contestée n'énonçait pas expressément les raisons de ce refus, elle faisait clairement apparaître que la division d'examen avait jugé totalement inutile une telle entrevue. Dans ces circonstances et conformément aux Directives (C-VI, 6.1), l'examineur n'avait pas besoin d'accorder l'entrevue demandée. Contrairement à la procédure orale, l'entrevue n'est pas une étape de procédure prévue dans la CBE. Par conséquent, le rejet d'une demande d'entrevue ne constitue pas une décision susceptible de recours et ne tombe donc pas sous le coup des dispositions de la règle 68(2) CBE, premier membre de phrase.

Dans l'affaire **T 182/90** (JO 1994, 641), le requérant n'avait pas requis la tenue d'une procédure orale devant la division d'examen, mais s'était contenté de demander une entrevue. La chambre a conclu qu'il n'y avait pas eu violation des dispositions de l'art. 116(1) CBE, contrairement à ce qu'avait allégué le requérant.

Dans la décision **T 872/90**, la chambre a estimé que conformément à la jurisprudence constante (cf. **T 19/87**, JO 1988, 268), si la division d'examen nourrit un doute quelconque à l'égard de la vraie nature d'une requête ambiguë du requérant, il est tout à fait souhaitable, dans la pratique, qu'elle demande des précisions à la partie concernée, vu notamment que le droit à une procédure orale prévu à l'art. 116 CBE constitue un droit procédural extrêmement important, que l'OEB doit sauvegarder en prenant toutes les mesures requises, dans les limites du raisonnable. Par conséquent, la violation de ce droit doit en principe être considérée comme un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, à moins que les circonstances et les raisons du refus d'accorder ce droit ne puissent être considérées comme une simple erreur de jugement. En l'espèce, eu égard à la **nature quelque peu ambiguë de la demande** "d'une occasion d'être entendu", que l'on pouvait tout d'abord interpréter comme une demande d'entrevue informelle, dont le rejet ou l'octroi relève entièrement du pouvoir d'appréciation de la division d'examen, la chambre a estimé qu'il y avait en fait eu erreur de jugement et non vice substantiel de procédure (cf. **T 19/87**, **T 283/88**, **T 668/89**, **T 589/93**).

Dans l'affaire **T 366/92**, la déclaration du demandeur, selon laquelle il "apprécierait de pouvoir discuter de l'affaire avec l'examineur lors d'une entrevue informelle ..." ne constituait pas une requête en procédure orale selon l'art. 116 CBE.

Dans la décision **T 299/86** (JO 1988, 88), la chambre a estimé que le fait qu'une partie ait demandé et/ou eu une entrevue avec l'examineur n'a aucune incidence sur le droit à une procédure orale, qui lui est ouvert par l'art. 116 CBE.

Dans l'affaire **T 808/94**, la chambre a déclaré que des entrevues informelles (ou "personnelles") et/ou des consultations informelles par téléphone, effectuées par le premier

examineur seulement, ne sauraient se substituer à une procédure orale dûment requise conformément à l'art. 116 CBE, laquelle doit se dérouler devant la division d'examen au complet (art. 18(2) CBE).

Les décisions relatives à la procédure orale au cours de la procédure d'examen sont traitées à la page 308.

3.8 Absence de réponse à la notification au titre de l'article 96(2) CBE (article 96(3) CBE)

Si un demandeur omet de répondre à une notification au titre de l'art. 96(2) CBE et de la règle 51(2) CBE l'invitant à présenter ses observations sur les irrégularités constatées, l'art. 96(3) CBE dispose que la demande est réputée retirée. L'expression "ne défère pas dans le délai qui lui a été imparti aux invitations qui lui ont été adressées en vertu du ... paragraphe 2" à l'art. 96(3) CBE doit être interprétée à la lumière du but de l'invitation selon l'art. 96(2) CBE et la règle 51(2) CBE, à savoir de donner au demandeur une occasion d'exercer son droit de prendre position conformément à l'art. 113(1) CBE (**T 685/98**, JO 1999, 346).

Dans la décision **J 37/89** (JO 1993, 201), la chambre de recours juridique a interprété l'art. 96(3) CBE comme signifiant qu'un demandeur qui sollicite simplement une prorogation du délai de réponse, et dont la requête est rejetée, "ne défère pas..." au sens de l'art. 96(3) CBE, avec pour conséquence que la demande doit être réputée retirée.

Dans la décision **T 160/92** (JO 1995, 35), la chambre a estimé que l'art. 96(3) CBE exige uniquement du demandeur qu'il fournisse une réponse, et non une réponse "complète" s'il veut éviter que sa demande ne soit réputée retirée. Si dans une lettre adressée en temps utile à l'OEB, le demandeur répond à une notification de la division d'examen en s'efforçant de réfuter les points essentiels de ladite notification, il doit être considéré qu'il a déféré au sens de l'art. 96(3) CBE aux invitations qui lui avaient été adressées et que par conséquent, au regard des règles de procédure, la demande ne peut être réputée retirée.

Dans la décision **J 29/94** (JO 1998, 147), la chambre a fait remarquer, eu égard à l'art. 110(3) CBE, qu'il existe une autre forme de réponse pouvant donner lieu à un rejet, et non au retrait réputé de la demande : si le demandeur ne désire pas répondre sur le fond à la notification, il peut demander qu'une décision soit rendue sur pièces.

Dans l'affaire **T 685/98** (JO 1999, 346), la chambre a relevé qu'avant qu'il y ait rejet valable en vertu de l'art. 97(1) CBE, il faut que le demandeur ait exercé son droit de prendre position ou y ait renoncé. Une simple requête d'ordre procédural présentée par le demandeur après avoir reçu la notification selon la règle 51(2) CBE ne saurait être traitée comme une renonciation au droit de prendre position pendant le reste du délai de réponse de quatre mois. Si le demandeur n'a ni répondu sur le fond aux objections soulevées, ni renoncé à son droit de prendre position, le rejet de la demande est entaché d'excès de pouvoir, et donc nul dès l'origine, car en vertu de l'art. 97(1) CBE la demande doit être rejetée si la CBE ne prévoit pas de sanctions différentes. Or, l'art. 96(3) CBE prévoit une sanction du défaut de réponse différente, c'est-à-dire la fiction du retrait de la demande.

En cas de doute, il ne peut être présumé que le demandeur a renoncé à son droit d'être entendu en vertu de l'art. 113(1) CBE. Comme l'a souligné la Grande Chambre de recours dans la décision **G 1/88**, la renonciation à un droit ne peut être simplement présumée (*A jure nemo recedere praesumitur*). Par conséquent, une décision de rejet prononcée en application de l'art. 97(1) CBE, fondée sur une telle présomption et rendue avant l'expiration du délai initial de réponse à une notification, contrevient à l'art. 113(1) CBE et constitue donc un vice substantiel de procédure. La chambre a clairement indiqué que lorsque la réponse d'un demandeur à une première notification établie conformément à la règle 51(2) CBE ne contient qu'une requête d'ordre procédural sans incidence aucune sur le fond, la division d'examen n'a pas le pouvoir de rejeter la demande en application de l'art. 97(1) CBE.

3.9 Rejet d'une demande de brevet européen au titre de l'article 97(1) CBE

3.9.1 Principes généraux

Aux termes de l'art. 97(1) CBE, la division d'examen rejette la demande de brevet européen si elle estime que cette demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la Convention.

Une demande de brevet européen qui ne satisfait pas à une des exigences de la Convention doit être **rejetée dans son intégralité**, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter au point de savoir si la demande dans son ensemble, par ex. une revendication dépendante, comporterait éventuellement des éléments susceptibles de révéler une activité inventive (**T 5/81** (JO 1982, 249), **T 293/86**, **T 398/86**, **T 98/88**). Dans l'affaire **T 162/88**, la chambre a jugé que lorsque la demande de brevet européen comporte dans le texte présenté ou approuvé par le demandeur une revendication jugée non admissible par la division d'examen, cette dernière est tenue, conformément à l'art. 97 CBE, de rejeter la demande de brevet européen dans son ensemble, et non pas uniquement la revendication en question. Dans ces circonstances, il est inutile de prendre position sur les éventuelles autres revendications (cf. également **T 117/88**, **T 253/89**, **T 228/89**).

D'après la décision **T 11/82** (JO 1983, 479), la demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution (cf. art. 78(3) CBE). Si la division d'examen estime que ce n'est pas le cas, elle est tenue, en application de l'art. 97(1) CBE, de rejeter la demande.

Dans quelques décisions, les chambres ont déclaré qu'il est vivement souhaitable que la décision susceptible de recours rendue par la division d'examen soit **suffisamment motivée** sur tous les points qui ont été soulevés par l'OEB durant la procédure d'examen et qui ont été évoqués en détail dans la réponse du demandeur. Des décisions ainsi "complètes" conduisent à rationaliser le déroulement de la procédure, vu qu'elles rendent superflu le renvoi à la première instance: la chambre peut statuer sur tous les points déjà soulevés en première instance sans pour autant priver le demandeur d'une première instance (cf. **T 153/89**, **T 33/93**, **T 311/94**).

Dans l'affaire **T 839/95**, la division d'examen n'avait pas rendu une décision finale, comme

prévu à l'art. 97 CBE, mais une décision présentée comme intermédiaire selon l'art. 106(3) CBE, par laquelle elle avait rejeté la requête principale ainsi que deux requêtes subsidiaires, et déclaré que l'invention revendiquée selon la troisième requête subsidiaire répondait aux exigences de la Convention.

La chambre a relevé que les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (D-VI, 7.2.2) ne prévoient la possibilité de rendre une décision intermédiaire, lorsqu'une requête subsidiaire est admissible, que dans la procédure d'opposition. Selon la chambre, l'instance du premier degré n'a pas lieu d'agir de même lors de la procédure de délivrance. En effet, le but de la décision intermédiaire dans la procédure d'opposition est d'épargner au titulaire du brevet les frais supplémentaires liés aux exigences de forme prévues à la règle 58(5) CBE, avant que ne soit rendue une décision finale sur le texte dans lequel le brevet peut être maintenu (**T 89/90**). La procédure de délivrance ne connaît pas de situation similaire, étant donné qu'il n'y a pas de partie adverse susceptible d'élever des objections à l'encontre du texte approuvé par le demandeur. La chambre a par ailleurs estimé que le recours était recevable, car les requêtes précédentes du demandeur ayant été rejetées, il n'avait pas été fait droit à ses prétentions.

3.9.2 Double protection par brevet et rejet en vertu de l'article 97(1) CBE

Dans l'affaire **T 587/98** (JO 2000, 497), la division d'examen avait rejeté une demande de brevet européen déposée comme demande divisionnaire, au motif que l'objet de la demande divisionnaire en question et celui du brevet délivré sur la base de la demande initiale se recoupaient, les revendications déposées n'étant pas admissibles en vertu de l'art. 125 CBE (Directives C-IV, 6.4) en vertu du principe général de procédure selon lequel le même demandeur ne peut pas se voir délivrer deux brevets pour la même invention.

La chambre constate que la procédure régissant le dépôt des demandes divisionnaires définie dans la Convention est autonome et complète. Par conséquent, mise à part la considération selon laquelle la décision contestée concernait une question de fond plutôt que de procédure, l'art. 125 CBE n'étant pas applicable aux questions de fond, la condition préalable à l'application de cet article, à savoir "l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention", n'était pas remplie.

La chambre est arrivée à la conclusion que, dans l'espèce concernée, les revendications n'étaient pas des revendications interférentes au sens des directives. Par conséquent, la question de savoir s'il existe, dans le droit et la pratique des Etats contractants, une base juridique permettant d'interdire les revendications interférentes comme indiqué dans les directives, n'avait pas à être tranchée dans le cadre du présent recours. La CBE n'interdit pas ce type de "recoupement" dans les situations qui viennent juste d'être évoquées et la chambre ne voit pas pourquoi cela serait interdit entre une demande divisionnaire et une demande initiale. La chambre devait toutefois décider si, compte tenu des faits exposés dans la présente espèce, le rejet était juridiquement fondé, donc s'il existait dans la CBE une exigence à laquelle il n'avait pas été satisfait (cf. art. 97(1) CBE).

La chambre a indiqué que la CBE ne contient pas de disposition expresse ou implicite interdisant la présence, dans une demande divisionnaire, d'une revendication indépendante

VII.B.4. La procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE

- formulée soit de manière explicite, soit sous la forme d'une revendication théorique obtenue en divisant une revendication effective en plusieurs revendications théoriques exposant explicitement des solutions de remplacement - liée à une revendication indépendante contenue dans la demande initiale de telle sorte que la revendication "initiale" inclut toutes les caractéristiques de la revendication "divisionnaire" combinées à une caractéristique supplémentaire.

3.10 Modifications produites auprès des chambres de recours

Dans l'affaire **T 63/86** (JO 1988, 224), la chambre a relevé que la division d'examen était l'instance expressément désignée dans tout l'énoncé des dispositions de la règle 86(3) CBE. En cas de modifications mineures déposées pendant la procédure de recours, il peut être opportun que la chambre de recours exerce le pouvoir d'appréciation que la règle 86(3) CBE confère à la division d'examen. Mais lorsqu'il est proposé des modifications substantielles appelant un important réexamen à la fois quant aux conditions de forme et de fond prescrites par la CBE, ce réexamen devrait être effectué par la division d'examen agissant comme première instance, et seulement après que celle-ci a elle-même exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE ; (**T 47/90** (JO 1991, 486), **T 1/92** (JO 1993, 685), **T 296/86**, **T 341/86**, **T 347/86**, **T 501/88**, **T 531/88**, **T 317/89**, **T 184/91**).

Dans l'affaire **T 1051/96**, le requérant avait réintroduit au stade du recours des éléments qu'il avait abandonnés en raison des objections que la division d'examen avait soulevées au titre de l'art. 82 CBE. La chambre a estimé que lors d'un recours dirigé contre une décision de rejeter une revendication restreinte pour un autre motif, tel que le défaut d'activité inventive, le demandeur ne pouvait pas être autorisé à présenter une requête qui reprend le texte de la revendication plus large et réintroduit ainsi des éléments dont il était objecté qu'ils manquaient d'unité. Exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE (cf. **T 63/86**, JO 1988, 224), la chambre a décidé qu'il y avait lieu de ne pas admettre cette requête dans la procédure. A l'appui de sa décision, elle a déclaré qu'ainsi qu'il ressort de la CBE, et en particulier de l'art. 96 CBE, et comme l'a dit la Grande Chambre de recours au point 4 de la décision **G 10/93** (JO 1995, 172), c'est à la division d'examen et non à la chambre de recours qu'il appartient d'effectuer un examen complet de la demande au regard des conditions de brevetabilité. La procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas d'une procédure ex parte, est en premier lieu destinée à contrôler la décision attaquée.

4. La procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE

4.1 Introduction

4.1.1 Modifications apportées en 1987 à la règle 51 CBE

Dans sa version antérieure au 1^{er} septembre 1987, la règle 51 CBE n'exigeait pas que le demandeur donne expressément son accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisageait de délivrer le brevet. La décision **J 22/86** (JO 1987, 280) a été à l'origine des modifications apportées à la règle 51 CBE.

Les travaux préparatoires relatifs aux modifications de 1987 expliquent qu'il s'était avéré nécessaire de dissocier la question de fond concernant le texte prévu pour la délivrance d'un brevet des autres formalités à accomplir afin que la demande puisse aboutir à la délivrance, à savoir la production des traductions et le paiement des taxes. Pour protéger les demandeurs contre toute perte de droits résultant de la complexité de la procédure, il a été recouru par le passé à la *restitutio in integrum* au titre de l'art. 122 CBE. Cette pratique a toutefois été invalidée par la décision **J 22/86** (JO 1987, 280). La proposition de séparer les procédures visait à protéger les intérêts des demandeurs (JO 1987, 272). Les modifications apportées à la règle 51 CBE avaient pour objectif de remédier à la perte de droits par la poursuite de la procédure plutôt que par la procédure longue et complexe de la *restitutio in integrum* prévue à l'art. 122 CBE (**T 830/91**, JO 1994, 728).

4.1.2 Règle 51 CBE

Aux termes de la règle 51(4) CBE, avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d'examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l'invite, dans un délai qu'elle lui impartit, à donner son accord sur le texte notifié.

La règle 51 CBE a pour fonction de clore le stade de l'examen et de traiter la demande en vue de la délivrance d'un brevet. Le demandeur est invité, par la notification visée à la règle 51(4) CBE, à donner expressément son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Un délai de quatre mois, qui peut être prorogé jusqu'à six mois, est fixé. Une fois l'accord reçu, il en est accusé réception par la notification visée à la règle 51(6) CBE. Si le demandeur requiert des modifications dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE, la division d'examen peut les autoriser conformément à la règle 86(3) CBE, sinon elle est tenue de rendre un avis motivé et d'inviter le demandeur à présenter ses observations (règle 51(5) CBE). Si les modifications sont acceptées, aucune autre notification n'est normalement établie au titre de la règle 51(4) CBE et la notification visée à la règle 51(6) CBE est aussitôt émise. Si le demandeur décide de ne pas donner son accord par écrit conformément à la règle 51(4) CBE, la demande est rejetée par décision susceptible de recours (**T 830/91**, JO 1994, 728).

4.2 Accord sur le texte par le demandeur

Avant de prendre la décision de délivrer un brevet européen, la division d'examen notifie au demandeur, conformément à la règle 51(4) CBE, le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l'invite à donner son accord sur le texte notifié. Si le demandeur n'a pas donné son accord dans le délai fixé, la demande est rejetée en application de la règle 51(5) CBE.

Dans l'affaire **T 1/92** (JO 1993, 685), la chambre a relevé que ni la Convention, ni son règlement d'exécution ne prévoient expressément que l'accord visé à la règle 51(4) CBE dans sa nouvelle version est **contraignant** (cf. **T 830/91**, JO 1994, 728). Les travaux préparatoires relatifs à la modification de la règle 51 CBE, laquelle est entrée en vigueur le 1^{er} septembre 1987 (CA/26/87, XXVI), n'indiquent pas davantage que l'accord produit un tel effet. Le principal objectif de cette modification était de dissocier la procédure d'approbation

VII.B.4. La procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE

et les autres conditions de forme (taxes de délivrance, etc...), afin de sauvegarder les droits du demandeur, suivant la manière dont il réagit vis-à-vis du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet. Ladite modification répondait à la décision **J 22/86** (JO 1987, 280), qui a mis fin à la pratique antérieure de révision préjudicielle. Les modifications de 1987 n'ont pas changé le principe fondamental de procédure selon lequel la requête la plus récente introduite dans un délai déterminé et portant retrait des requêtes précédentes, est la seule exprimant de manière valable la position de la partie concernée. Il résulte de ce qui précède que le demandeur n'est pas totalement lié par un accord donné en réponse à une notification établie conformément à la règle 51(4) CBE et qu'une décision portant délivrance d'un brevet européen ne peut donc pas être prise si, à l'expiration du délai fixé dans la notification, il ne peut être établi que le demandeur est toujours clairement d'accord avec le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet.

La chambre a également relevé qu'il n'était mentionné nulle part dans les Directives qu'après avoir donné son accord, le demandeur ne peut introduire en temps utile **une requête en modification**. Ni la Convention, ni son règlement d'exécution, n'attachent de tels effets à l'accord. La chambre a déclaré qu'il semblait nécessaire de préciser les Directives (partie C-VI, point 4.10), afin que la division d'examen prenne dûment en considération toutes les requêtes introduites dans le délai fixé dans la notification selon la règle 51(4) CBE, avant d'appliquer la règle 51(6) CBE. Les actes préparatoires en vue de la délivrance du brevet ne peuvent être accomplis avant l'expiration du délai de réponse à la notification selon la règle 51(4) CBE (c'est-à-dire quatre ou six mois selon le cas). Ce n'est qu'après s'être assuré, à l'expiration de ce délai, que l'accord a été donné de manière irrévocable, comme l'exige la règle 51(6) CBE, que la division d'examen peut délivrer le brevet européen.

Dans l'affaire **J 12/83** (JO 1985, 6), la chambre a estimé que la décision de délivrer un brevet européen pouvait ne "pas faire droit" aux prétentions du demandeur au sens de l'art. 107 CBE, si celui-ci n'a pas donné son accord sur le texte dans lequel est délivré le brevet, contrairement à ce qui est exigé à l'art. 97(2)a) CBE. Aux fins de cet article, il convient d'établir l'existence d'un tel accord "dans les conditions prévues par le règlement d'exécution" (en l'occurrence la règle 51(4) CBE).

Dans l'affaire **J 13/94**, la chambre a relevé que tout accord sur le texte, conformément à la règle 51(4) CBE, pouvait entraîner de graves conséquences procédurales pour le demandeur. Aussi, conformément à la jurisprudence de la chambre de recours juridique, ne devrait-on considérer que les déclarations des demandeurs constituent un accord valable selon la règle 51(4) CBE, que si elles sont claires et sans équivoque, ce qui implique en particulier que :

- l'accord ne soit pas assorti de conditions (**J 27/94**, JO 1995, 831);
- l'on sache clairement sur quel texte le demandeur a donné son accord (**J 29/95**, JO 1996, 489).

Dans l'affaire **J 27/94** (JO 1995, 831), la chambre a déclaré que pour des raisons de sécurité juridique, une déclaration concernant un acte de procédure devait être sans équivoque (confirmation de la décision **J 11/94**, JO 1995, 596). Cela implique qu'elle ne doit pas être

assortie de conditions, l'OEB ne pouvant sinon être certain qu'il pourra se fonder sur cette déclaration dans la suite de la procédure. La chambre a constaté que la division d'examen n'aurait pas dû traiter la lettre en question comme un accord donné en bonne et due forme conformément à la règle 51(4) CBE, car cette lettre contenait une condition qui invalidait l'accord. Or, l'approbation par le demandeur du texte envisagé pour la délivrance est une condition nécessaire pour que l'OEB puisse passer à l'étape suivante de la procédure, à savoir l'envoi de la notification visée à la règle 51(6) CBE. Lorsqu'il reçoit la déclaration par laquelle le demandeur marque son accord, l'OEB doit pouvoir établir sans doute possible s'il pourra ou non se fonder sur cette déclaration pour envoyer la notification en question. La chambre a jugé que pour des raisons de sécurité juridique, une déclaration concernant un acte de procédure devait être sans équivoque. La division d'examen aurait dû objecter que cet accord n'était pas valable, ceci entraînant la conséquence finale prévue à la règle 51(5) CBE, première phrase.

4.3 Article 113(2) CBE

Aux termes de l'art. 113(2) CBE, l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

Cet article interdit à l'Office de délivrer des brevets dont le texte n'a pas été accepté par le demandeur ou le titulaire. Cette disposition repose sur le droit fondamental des parties à une procédure civile de déterminer l'étendue de l'affaire, et sur le principe de procédure selon lequel elles peuvent, à tout moment, présenter une requête indiquant leur intention de modifier cette étendue tant que l'affaire est en instance. En outre, conformément à l'art. 164(2) CBE, la disposition de l'art. 113(2) CBE l'emporte sur toute autre disposition pratique prévue dans le règlement d'exécution (cf. également la pratique de l'OEB en cas de modifications tardives, par ex. **T 375/90**, **T 830/91** (JO 1994, 728)).

Dans l'affaire **T 32/82** (JO 1984, 354), la chambre ayant considéré qu'aux termes de l'art. 113(2) CBE, elle ne peut prendre de décision sur la demande de brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur, il en résultait que, lorsqu'elle statue sur un recours, elle n'est pas habilitée par la CBE à ordonner la délivrance d'un brevet européen si celui-ci contient des revendications qui diffèrent par leur contenu ou dans leur interdépendance de celles proposées par le demandeur. Même si la chambre a indiqué à un demandeur qu'une revendication dépendante pourrait être admise à condition d'être transformée en revendication indépendante, si le demandeur n'a pas expressément demandé à la chambre de considérer cette revendication comme une revendication indépendante, la chambre n'a pas à considérer cette revendication comme telle.

Dans l'affaire **T 872/90**, la chambre a relevé qu'en égard à l'exigence prévue à l'art. 113(2) CBE, selon laquelle l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le requérant, on ne peut plus considérer que d'anciennes revendications représentent le texte qui a été approuvé par le demandeur, si elles ont été remplacées entre-temps par de nouvelles revendications.

Dans l'affaire **T 647/93** (JO 1995, 132), la chambre a considéré que les dispositions de l'art.

VII.B.4. La procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE

113(2) CBE constituent un principe fondamental de procédure, qui fait partie du droit d'être entendu, et qui revêt une importance telle que toute violation de ces dispositions, même si elle résulte d'une interprétation erronée d'une requête, doit en principe être considérée comme un vice substantiel de procédure. En tout état de cause, il y a vice de procédure lorsque, comme dans le cas d'espèce, la division d'examen ne fait pas usage de la possibilité de faire droit au recours par le biais de la révision préjudicielle prévue à l'art. 109 CBE, après que l'erreur a été signalée dans les motifs du recours (cf. **T 121/95**).

Dans l'affaire **T 237/96**, la chambre a relevé que si la division d'examen, comme en l'espèce, n'admet pas, en application de la règle 86(3) CBE, les modifications proposées par le demandeur, et que celui-ci ne donne son accord sur aucune autre version des pièces de la demande, il est de jurisprudence constante que l'OEB rejette la demande, au motif que le demandeur n'a accepté aucun texte, au sens de l'art. 113(2) CBE, sur la base duquel un brevet pourrait être délivré.

4.4 Modifications produites dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE

Si le demandeur n'a pas donné son accord dans le délai prévu au paragraphe 4, la demande de brevet européen est rejetée. Si dans ledit délai, le demandeur propose des modifications des revendications, de la description ou des dessins, que la division d'examen n'approuve pas conformément à la règle 86(3) CBE, celle-ci, avant de prendre une décision, invite le demandeur, en lui indiquant ses motifs, à présenter ses observations dans un délai qu'elle lui impartit (règle 51(5) CBE) (cf. **T 830/91**, JO 1994, 728).

Dans l'affaire **T 375/90**, la chambre a rappelé les conditions, telles que définies par les chambres de recours, qui limitent l'exercice du pouvoir d'appréciation en application de la règle 86(3) CBE, dans le cas où le demandeur a proposé des modifications après avoir reçu la notification selon la règle 51(4) CBE:

a) l'obligation d'admettre des modifications qui remédient à des erreurs constituant une violation de la CBE n'est subordonnée à aucun pouvoir d'appréciation (cf. **T 171/85** (JO 1987, 160), **T 609/88**).

b) Dans tous les autres cas, les intérêts respectifs de l'Office et des demandeurs, l'Office désirant notamment une conclusion rapide de la procédure alors que le demandeur tient à obtenir un brevet sur la base des revendications modifiées, doivent être mis en balance (voir **T 166/86** (JO 1987, 372), **T 182/88** (JO 1990, 287) et **T 76/89**).

La chambre a fait observer que d'après les Directives, partie C-VI, points 4.8 et 4.9, "la notification établie conformément à la règle 51(4) CBE ne donne pas au demandeur la possibilité de remettre une fois de plus en question l'issue de la procédure antérieure et seules de légères modifications pourront normalement encore être admises dans le délai prescrit à la règle 51(4) CBE". En outre, le demandeur doit "invoquer des raisons valables prouvant que la modification ne pouvait être proposée avant ce stade avancé de la procédure d'examen". Ces règles des Directives reflètent également la nécessité de mettre en balance les intérêts des différentes parties, lorsqu'il s'agit de trancher les affaires du type b) susmentionné. Il résulte de ce qui précède que la division d'examen (ou la chambre

exerçant les compétences de cette dernière) n'est **pas entièrement libre**, lorsqu'elle applique les dispositions de la règle 86(3) CBE, de refuser d'examiner les documents modifiés.

Dans la décision **T 171/85** (JO 1987, 160), le demandeur avait estimé que la modification demandée relevait de l'application de la règle 88 CBE, et qu'elle était donc autorisée, même si l'accord visé à la règle 51(4) CBE avait déjà été donné. La chambre a relevé que selon l'opinion générale en la matière, il était possible, jusqu'à la décision de délivrance du brevet, d'apporter à tout moment des rectifications en application de la règle 88 CBE, deuxième phrase (cf. également les Directives (mars 1985), partie C-VI, point 5.9). La chambre a toutefois estimé qu'en l'espèce la condition prévue à la règle 88 CBE, deuxième phrase, n'était pas remplie. Bien qu'il fût impossible d'apporter une rectification en vertu de la règle 88 CBE, deuxième phrase, les pièces contenaient néanmoins une incohérence à laquelle il aurait dû être remédié avant la notification établie au titre de la règle 51(4) CBE. Si cette erreur n'était pas rectifiée, la condition prévue à l'art. 97(2) CBE pour la délivrance du brevet, à savoir que "la demande ... doit satisfaire aux conditions prévues par la présente Convention", ne serait pas remplie. La chambre a estimé qu'il n'y avait aucune raison qu'une contradiction entre des revendications ou entre les revendications et la description ne pût être rectifiée d'un commun accord entre la division d'examen et le demandeur, même si ce dernier avait déjà marqué son accord sur le texte (défectueux), conformément à la règle 51(4) CBE. En règle générale, il ne semble pas nécessaire d'annuler et de remplacer la notification selon la règle 51(4) CBE. Cela ne s'impose que si une perte de droits est susceptible de se produire dans l'un des Etats contractants, conformément à l'art. 65(3) CBE, et qui serait jugée inacceptable par le demandeur.

Dans l'affaire **T 1/92** (JO 1993, 685), la chambre a déclaré que si, à l'expiration du délai visé à la règle 51(4) CBE, il ne pouvait être établi avec certitude, conformément à la règle 51(6) CBE, que le demandeur approuve le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, la division d'examen ne peut délivrer le brevet et la règle 51(5) CBE s'applique. En outre, les requêtes du requérant visant à ce qu'il ne soit pas tenu compte de son approbation du texte du brevet et à ce que le délai de réponse à la notification selon la règle 51(4) CBE soit prorogé ayant été introduites dans le délai de quatre mois imparti dans ladite notification, le requérant pouvait présenter des observations sur invitation de la division d'examen, conformément à la règle 51(5) CBE, s'il n'approuvait pas les modifications proposées. Cela signifie qu'en tout état de cause, il devait être répondu aux requêtes du requérant. Conformément à la règle 51(4), dernière phrase CBE, la prorogation du délai devait automatiquement lui être accordée. La règle 51(5) CBE indique expressément que la division d'examen doit répondre à toute requête en modification du demandeur, si celle-ci est déposée en temps voulu. Aucune décision définitive ne peut donc être prise avant l'expiration du délai, et en tout état de cause elle ne peut l'être que si le texte du brevet a clairement été approuvé.

Dans l'affaire **T 999/93**, la décision de rejet de la demande prise en application de la règle 51(5) CBE, première phrase, faute de texte ayant reçu approbation (art. 113(2) CBE), n'était pas correcte. En effet, le fait que le requérant n'ait jamais retiré ni la requête principale, ni les première et deuxième requêtes subsidiaires, d'une part, et sa lettre du 6 avril 1993, d'autre part, (par laquelle il avait marqué son désaccord sur le texte dans lequel il était envisagé de

VII.B.4. La procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE

délivrer le brevet, mais demandait qu'une décision fût prise sur la base de la requête principale), montraient clairement qu'il avait proposé et accepté le texte de ses requêtes prééminentes (cf. également règle 51(5)CBE, deuxième phrase). La décision aurait donc dû exposer les motifs de fond concernant la requête principale ainsi que les première et deuxième requêtes subsidiaires.

Dans l'affaire **T 237/96**, le demandeur avait demandé, après avoir reçu la notification de la division d'examen établie selon la règle 51(4) CBE, que la portée de la revendication 1 fût étendue de façon à inclure un mode de réalisation initialement divulgué. La chambre a estimé que cette demande était en contradiction avec une déclaration antérieure du demandeur, selon laquelle ledit mode de réalisation ne faisait pas partie de l'invention, qu'il soulevait de nouvelles questions en matière de clarté et d'activité inventive et qu'il n'y avait aucune argumentation en faveur de l'admissibilité de la revendication modifiée. Selon la chambre, la division d'examen n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation à tort ou de manière déraisonnable, du fait qu'elle n'avait pas autorisé la modification en application de la règle 86(3) CBE. Si elle avait autorisé la modification de la revendication, il aurait fallu reprendre l'examen depuis le début, ce qui, compte tenu du manque de clarté dont était à première vue entachée la revendication, aurait entraîné un retard considérable.

Dans l'affaire **T 1066/96**, la chambre a fait observer qu'en vertu de la règle 51(5) CBE, la division d'examen peut ne pas approuver, conformément à la règle 86(3) CBE, les modifications proposées par le demandeur dans le délai qui lui est imparti dans la notification selon la règle 51(4) CBE. Dans ce cas toutefois, la règle 51(5) CBE dispose explicitement que "la division d'examen, avant de prendre une décision, invite le demandeur, en lui indiquant ses motifs, à présenter ses observations dans un délai qu'elle lui impartit". Ces dispositions doivent être considérées à la lumière de la disposition générale figurant à l'art. 113(1) CBE, selon laquelle "les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position".

La chambre a déclaré dans ce contexte que s'il n'était certes pas possible d'exclure systématiquement à l'avance toute nouvelle modification, il convenait néanmoins d'exercer au cas par cas le pouvoir d'appréciation prévu à la règle 86(3) CBE, en pesant, d'une part, les intérêts de l'OEB et, d'autre part, ceux du demandeur (cf. **G 7/93**). Aussi, lorsqu'elle exerce dans un sens négatif le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE, la division d'examen ne peut-elle rejeter une demande que si, avant de rendre sa décision, elle a informé le demandeur qu'elle n'admettait pas les nouvelles modifications et lui a fait part des motifs de son refus, tenant ainsi dûment compte des raisons pour lesquelles le demandeur a présenté tardivement ses nouvelles modifications. Si le demandeur maintient sa requête et que la division d'examen juge que ses contre-arguments ne sont pas convaincants, il y a lieu de rejeter la demande conformément à l'art. 97(1) CBE, puisqu'elle ne contient aucune revendication sur laquelle le demandeur a donné son accord.

4.5 Réouverture de l'examen après l'approbation du texte envisagé pour la délivrance du brevet

Dans l'avis **G 10/92** (JO 1994, 633), la Grande Chambre a déclaré que si le dossier est rouvert par la division d'examen après que le demandeur a donné son accord conformément

à la règle 51(4) CBE, parce que le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet doit être modifié, et ce quels qu'en soient les motifs, la division d'examen est tenue, en vertu de la règle 51(4) CBE, de notifier à nouveau au demandeur le texte modifié dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen. Il en va de même dans la procédure de recours. L'accord donné conformément à la règle 51(4) CBE est déterminant en première instance comme au stade du recours. Si la chambre conclut qu'il convient de délivrer le brevet sur la base d'un texte modifié, le demandeur doit à nouveau donner son accord sur ce texte, soit à la chambre de recours lorsque la chambre statue elle-même en l'espèce, soit à la division d'examen lorsque l'affaire lui est renvoyée.

Dans la décision **G 10/93** (JO 1995, 172), la Grande Chambre a déclaré que la division d'examen n'était pas liée par l'avis négatif ou positif exprimé dans le cadre de l'examen au titre de l'art. 96(2) CBE. Elle peut même rouvrir le dossier, pour quelque motif que ce soit, après que le demandeur a donné son accord selon la règle 51(4) CBE.

4.6 Accord établi par la division d'examen (règle 51(6) CBE, première phrase)

La règle 51(6) CBE, première phrase prévoit expressément que la division d'examen peut établir que le demandeur est d'accord avec le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet, "en tenant compte éventuellement des modifications proposées".

Dans l'affaire **J 29/95** (JO 1996, 489), la chambre a déclaré que cela signifiait que la division d'examen peut poursuivre la procédure sur la base des modifications proposées et que les pièces auxquelles aucune modification n'a été apportée restent inchangées. La règle 51 CBE ne permet pas au demandeur de prendre position sur une partie seulement des pièces qui lui sont communiquées. Par conséquent, la division d'examen peut, en application de la règle 51(6) CBE, première phrase, établir que les parties des pièces destinées à la délivrance et pour lesquelles aucune modification n'a été produite, ont été approuvées par le demandeur. Ce n'est que lorsque le demandeur dépose des modifications relatives à certaines parties spécifiques des pièces qui lui sont communiquées, et qu'il déclare ne pas être d'accord avec d'autres parties des documents, que la division d'examen ne peut établir l'accord du demandeur. Dans ce cas, toutefois, la règle 51(5) CBE, première phrase, est applicable et la demande est rejetée. Non seulement cette façon de procéder découle clairement du libellé de la règle 51(4) à (6) CBE, mais elle va également dans le sens d'une rationalisation de la procédure. La règle 51(4) CBE prévoit une dernière vérification des pièces destinées à la délivrance. Elle met un point final à l'examen quant au fond. Cela implique qu'à ce stade, le demandeur ne doit plus pouvoir mettre en doute le résultat de l'examen préalablement réalisé sur la base de ses propres requêtes, ni réserver sa position quant à l'intégralité de la demande.

Dans l'affaire **J 15/95**, la chambre a estimé que la faculté de déposer des modifications après avoir approuvé le texte du brevet ne signifiait pas que le demandeur a droit à une nouvelle notification au titre de la règle 51(4) CBE. Comme jugé par la décision **J 29/95** (JO 1996, 489), le fait que des modifications aient été déposées après la notification selon la règle 51(4) CBE n'empêche pas la division d'examen d'établir l'accord du demandeur, en tenant compte des modifications demandées conformément à la règle 51(6) CBE. Dans ce cas, il n'est pas établi de nouvelle notification au titre de la règle 51(4) CBE. En outre, dans l'exercice du

VII.B.4. La procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE

pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE, la division d'examen peut décider de ne pas admettre une modification. Cela montre bien que le demandeur n'a pas droit à une nouvelle notification au titre de la règle 51(4) CBE (cf. **J 14/95**).

4.7 Examen après le renvoi de l'affaire pour suite à donner

Dans l'affaire **T 79/89** (JO 1992, 283), la chambre avait rejeté la requête principale du requérant et renvoyé l'affaire à la première instance aux fins de poursuivre la procédure sur la base de la requête subsidiaire. Dès lors, l'art. 111(2) CBE était applicable, à savoir que la première instance "est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes". Dans les motifs et le dispositif de la décision antérieure, la chambre avait conclu que l'objet de la requête principale n'était pas admissible, mais qu'un brevet était susceptible d'être délivré sur la base de la requête subsidiaire, sous réserve de la conclusion à laquelle parviendrait la division d'examen au sujet de la brevetabilité. La chambre a donc considéré que suite à la décision antérieure de la chambre, la division d'examen n'était pas en droit de reprendre l'examen sur la base des revendications soumises par le requérant (et dont l'objet correspondait à celui de la requête principale qui avait été rejetée). Ayant examiné la brevetabilité de l'objet de la requête subsidiaire et constaté qu'il n'appelait aucune objection, la division d'examen était tenue de notifier le texte fondé sur la requête subsidiaire, conformément à la règle 51(4) CBE. Comme ce texte n'a pas été approuvé, la chambre a estimé que la division d'examen ne pouvait que rejeter la demande pour les motifs énoncés dans sa décision. Vu que la division d'examen n'était pas en droit de reprendre l'examen des revendications soumises par le requérant, il s'ensuivait que la chambre n'était pas en droit elle non plus de reprendre l'examen de ces revendications dans le cadre du recours dont elle était saisie, car elle ne pouvait exercer que les compétences de la division d'examen (art. 111(1) CBE). La requête principale du requérant devait donc être rejetée.

4.8 Modifications produites après la notification selon la règle 51(6) CBE

La règle 51(6) CBE oblige l'Office à vérifier si un accord valable a été donné ou non. Une notification établie conformément à cette disposition invite uniquement le demandeur à acquitter certaines taxes et à produire les traductions dues (**T 830/91**, JO 1994, 728).

Le libellé de la règle 86(3) CBE, selon lequel "toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen" signifie simplement que la division d'examen peut ou non accepter une requête en modification introduite par le demandeur. Toutefois, dans la mesure où l'objectif sous-jacent de la notification visée à la règle 51(6) CBE est de conclure la procédure de délivrance sur la base du texte sur lequel le demandeur a donné son accord, une requête en modification reçue par une division d'examen, après que la notification a été émise, ne devrait **pas être considérée de la même manière** qu'une requête en modification similaire reçue à un stade bien antérieur de la procédure d'examen, notamment avant que le demandeur donne son accord sur le texte notifié. Cette requête devrait être examinée en tenant compte du fait qu'elle a été introduite à un stade très avancé de la procédure de délivrance, que la division d'examen avait déjà terminé l'examen de la demande au fond, et que le demandeur avait déjà eu au moins une possibilité de modifier la demande. Par conséquent, l'acceptation de modifications demandées après que la

notification visée à la règle 51(6) CBE est émise, constitue l'exception plutôt que la règle. Il subsiste toutefois la question de savoir dans quels cas il convient de faire jouer cette exception.

Dans l'affaire **G 7/93** (JO 1994, 775), la Grande Chambre de recours a, à la suite de la décision de saisine **T 830/91** en date du 25.5.1993 (JO 1994, 728), examiné avant tout la recevabilité de modifications apportées à une demande de brevet après une notification établie conformément à la règle 51(6) CBE. Des opinions divergentes avaient été émises sur cette question dans les décisions **T 1/92** (JO 1993, 685) et **T 675/90** (JO 1994, 58).

La Grande Chambre de recours a énoncé que l'accord donné par un demandeur, au titre de la règle 51(4) CBE, sur un texte notifié **n'est pas contraignant**, dès lors qu'une notification a été émise conformément à la règle 51(6) CBE. Même après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE et jusqu'à ce qu'une décision de délivrance du brevet soit prise, la division d'examen a le libre pouvoir d'autoriser ou non la modification de la demande, conformément à la règle 86(3) CBE, deuxième phrase.

De l'opinion de la Grande Chambre de recours, lorsque l'on examine dans quelles circonstances il peut être approprié que la division d'examen autorise une modification, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la règle 86(3) CBE, après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE, il convient de se rappeler qu'à ce stade de la procédure, une requête en modification peut résulter du fait que le demandeur se rend compte qu'une modification est nécessaire, ainsi que d'objections formulées par la division d'examen ou de la prise en considération d'observations présentées par des tiers en application de l'art. 115 CBE. Le libre pouvoir d'autoriser des modifications devrait être exercé selon les mêmes principes dans chacun de ces cas. Bien entendu, une division d'examen ne devrait formuler d'objections à ce stade de la procédure que si elle est prête à autoriser une modification permettant d'y remédier. Lorsqu'elle exerce ce libre pouvoir d'appréciation après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d'examen doit prendre en considération **tous les éléments juridiquement pertinents** du cas d'espèce. Elle doit notamment tenir compte de l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés, ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen en décidant de la délivrance du brevet, et mettre ces intérêts en balance. Dans la mesure où l'objectif sous-jacent de la notification visée à la règle 51(6) CBE est de conclure la procédure de délivrance sur la base du texte préalablement approuvé, l'acceptation d'une requête en modification, à ce stade avancé de la procédure, est une **exception** plutôt que la règle.

Selon la Grande Chambre de recours, il est clair qu'on se trouve dans un tel cas exceptionnel, où autoriser une modification peut être approprié, lorsque la requête du demandeur a pour objet la substitution de jeux de revendications distincts au regard d'Etats désignés ayant fait des réserves au titre de l'art. 167(2) CBE. De même, d'autres **légères modifications** ne nécessitant pas une reprise de l'examen au fond et ne retardant pas sensiblement la décision de délivrance du brevet peuvent être autorisées, après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE.

En ce qui concerne la seconde question qui lui a été soumise, à savoir si l'Office européen

VII.B.4. La procédure d'examen après la notification émise au titre de la règle 51(4) CBE

des brevets est obligé de considérer que les réserves faites au titre de l'art. 167(2) CBE sont des conditions prévues par la CBE, auxquelles il y a lieu de satisfaire conformément à l'art. 96(2) CBE, la Grande Chambre de recours a rendu la décision suivante: "Conformément à l'art. 96(2) CBE, la division d'examen doit examiner si la demande et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la CBE. Lorsqu'un Etat partie à la CBE fait une réserve au titre de l'art. 167(2) CBE, il se réserve le droit d'introduire des dispositions dans son droit national sur les points énumérés à l'art. 167(2) CBE. A l'évidence, de telles dispositions du droit national ne constituent pas des "conditions prévues par la CBE" au sens de l'art. 96(2) CBE."

Les affaires **T 860/91** et **T 675/90**, dans lesquelles il avait été décidé que le pouvoir d'appréciation conféré par la règle 86(3) CBE à la division d'examen en ce qui concerne l'autorisation de modifications cessait de s'exercer à partir du moment où a été envoyée la notification établie conformément à la règle 51(6) CBE, sont dépassées sur ce point compte tenu de la décision **G 7/93**.

Dans l'affaire **T 790/93**, une requête en rectification avait été présentée après l'envoi de la notification visée à la règle 51(6) CBE mais avant la délivrance du brevet. L'agent des formalités a pris la décision de délivrance du brevet européen sans tenir compte de la requête en rectification. La chambre a constaté que l'agent des formalités avait outrepassé ses compétences. Il aurait dû communiquer la requête à la division d'examen, car un agent des formalités ne peut prendre la décision de délivrance du brevet européen (règle 51(11) CBE) que dans des cas bien spécifiés. Toute décision relative à la correction d'irrégularités dans la description, les revendications de brevet et dessins de la demande revient systématiquement à la division d'examen.

Dans l'affaire **T 1225/97**, le demandeur avait formé un recours contre la décision de la division d'examen, au motif que celle-ci n'avait pas tenu compte de la décision **G 7/93** de la Grande Chambre de recours, selon laquelle une division d'examen peut encore, en vertu de la règle 86(3) CBE, deuxième phrase, admettre une modification de la demande, même après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE.

La chambre n'a pas été en mesure de constater dans ce raisonnement que la division d'examen n'avait pas exercé son pouvoir d'appréciation de manière appropriée au regard des critères énoncés dans la décision **G 7/93**. Bien que le requérant ait allégué que l'examineur chargé de l'examen quant au fond reconnaîtrait immédiatement, compte tenu de l'examen qu'il avait déjà réalisé, que les modifications étaient admissibles, cet avis ne tenait pas compte du fait que le premier examinateur ne peut pas se souvenir, au bout de plusieurs mois, de tous les détails de la demande. Bien au contraire, il aurait fallu consacrer beaucoup de temps à l'examen des modifications, lesquelles n'étaient donc pas des modifications "mineures" n'exigeant pas de reprendre l'examen quant au fond.

4.9 Modification après la clôture de la procédure

Dans l'affaire **T 798/95**, l'agent des formalités de la division d'examen avait remis la décision de délivrer le brevet européen au service du courrier de l'OEB, aux fins de sa signification. La requête en modification de la demande au titre de la règle 86(3) CBE avait été introduite

le même jour à 18 h 47, c'est-à-dire après la clôture de la procédure. Se référant à la décision **G 12/91** (JO 1994, 285), la chambre a estimé qu'il y avait lieu de ne pas admettre une requête en modification introduite sur le fondement de la règle 86(3) CBE après la clôture de la procédure jusqu'à la délivrance devant la division d'examen, même si la requête est présentée le jour même où la procédure est close.

4.10 Procédure orale après la notification émise au titre de la règle 51(6) CBE

Dans l'affaire **G 7/93** (JO 1994, 775), la Grande Chambre de recours a jugé qu'après avoir reçu l'accord du demandeur sur le texte notifié selon la règle 51(4) CBE et après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d'examen peut encore autoriser ou non la modification d'une demande jusqu'à ce que la décision de délivrer le brevet soit prise.

Dans l'affaire **T 556/95** (JO 1997, 205), la requête en modification introduite après la notification au titre de la règle 51(6) CBE était accompagnée d'une requête en procédure orale. La chambre était appelée à trancher la question de savoir si la division d'examen avait le droit, en application de la règle 86(3) CBE, de refuser les modifications, sans tenir au préalable une procédure orale. La chambre a déclaré que les conditions prévues par l'art. 123(1) CBE ensemble la règle 86(3) CBE pour la modification d'une demande de brevet continuent à s'appliquer tant que la demande relève de la compétence de la division d'examen, même après que la notification visée à la règle 51(6) CBE a été émise, c'est-à-dire jusqu'à ce que la division d'examen décide de rejeter la demande ou de délivrer un brevet. Une partie conserve le droit d'être entendue dans le cadre d'une procédure orale au sens de l'art. 116(1) CBE, tant que l'affaire est encore en instance devant l'OEB, lequel est tenu de faire droit à une demande de procédure orale, avant de faire subir une perte de droits à cette partie en rejetant une requête que celle-ci a présentée sur des questions de fond ou de procédure. Aussi, en pareil cas, la division d'examen doit-elle tenir compte des dispositions de l'art. 116(1) CBE lorsqu'elle exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est conféré. La Grande Chambre de recours ne saurait limiter l'application de l'art. 116(1) CBE par le biais de recommandations relatives à la manière dont les divisions d'examen doivent exercer le pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la règle 86(3) CBE.

5. Jonction de procédures

Dans l'affaire **J 17/92**, la chambre a tout d'abord fait observer que le Renseignement juridique n° 10/81, remplacé depuis par le Renseignement juridique n° 10/92 (JO 1992, 662), dont le texte n'en diffère sur aucune question de fond, ne liait pas les instances de l'OEB. Ainsi, la possibilité de jonction que le renseignement déduit de la CBE et les conditions préalables qu'il énonce pour une telle jonction pouvaient être révisées par les chambres de recours. La chambre a considéré qu'autoriser une jonction était à la fois admissible et souhaitable dans le cadre de la CBE, conformément au désir exprimé dans le préambule de la Convention qu'une telle protection puisse être obtenue dans les Etats contractants par une procédure unique de délivrance de brevets. La jonction est non seulement de l'intérêt du demandeur, mais aussi de celui du public, qui est de ne pas avoir à tenir compte de deux brevets européens séparés ayant le même texte. Toutefois, la chambre a poursuivi en indiquant que les conditions à imposer ne devaient pas être plus restrictives qu'il n'était nécessaire. Elle a donc considéré que la condition suivant laquelle les deux demandes en cause devaient être,

telles que déposées, identiques mot pour mot était trop stricte. Dans le cas où, comme dans l'affaire en cause, un demandeur cherche à joindre une demande euro-PCT pour certains Etats contractants avec une demande européenne directe pour d'autres Etats contractants, il n'est pas anormal que la demande européenne directe ait été adaptée aux conditions européennes et que la demande euro-PCT contienne encore des revendications adaptées aux exigences du pays d'origine du demandeur. La chambre a considéré que si la forme des revendications avec lesquelles le demandeur désire poursuivre la procédure d'examen des demandes de brevet jointes est acceptable, soit en tant que jeu de revendications modifié, soit lorsqu'il est identique au jeu de revendications tel que déposé, la jonction devrait être possible. En l'espèce, les différences se rapportaient seulement à des revendications dépendantes et à l'introduction d'une revendication ayant la forme d'une première utilisation médicale. De l'avis de la chambre, un tel jeu de revendications modifié ne devrait pas, de prime abord, empêcher la jonction.

6. Demandes divisionnaires

6.1 Relation entre la demande initiale et la demande divisionnaire

Conformément à l'art. 76(1) CBE, une demande divisionnaire de brevet européen ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité.

La règle 25(2) CBE dans son ancienne version a été supprimée avec effet au 1.6.1991, afin de se conformer à la pratique de l'OEB, selon laquelle une description non modifiée, identique à celle contenue dans la demande initiale, est normalement acceptée. D'après les raisons données à cette époque pour justifier cette proposition de modification, il a été jugé préférable, dans l'intérêt d'une plus grande souplesse pour l'OEB comme pour le demandeur, de laisser à la division d'examen le soin de traiter les modifications apportées à la description et aux dessins, compte tenu des circonstances pertinentes à l'affaire. Il est également dit dans les Directives (C-VI, 9.5) qu'il est inutile d'élever une objection contre la répétition, dans une demande divisionnaire, d'un élément figurant dans la demande initiale, sauf si celui-ci est, de toute évidence, sans rapport ou en contradiction avec l'invention revendiquée dans la demande divisionnaire.

Dans la décision **T 441/92**, la chambre a donc estimé que rien dans la CBE n'empêchait le demandeur de répéter la description de la demande initiale dans une demande divisionnaire et qu'en l'espèce, les dispositions de l'art. 76(1) CBE n'étaient pas transgressées sur ce point. La chambre a en outre fait observer qu'au regard de la nature d'une demande divisionnaire, il est un principe communément admis en droit des brevets, selon lequel une demande divisionnaire devient distincte et indépendante de la demande initiale, une fois qu'elle a été valablement déposée. En conséquence, dès que les conditions prévues à l'art. 76(1) CBE ont été remplies, la demande divisionnaire doit être examinée comme une demande tout à fait distincte de la demande initiale. En outre, elle doit à elle seule satisfaire à toutes les exigences de la CBE.

Dans la décision **T 118/91**, la relation entre la demande initiale et la demande divisionnaire constituait l'un des points à examiner par la chambre de recours. La chambre a estimé que ni l'art. 76 CBE, ni aucun autre article de la CBE ne permettait de soutenir que l'objet d'une demande divisionnaire devait être considéré comme abandonné dans la demande initiale. "Le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée" (art. 100 c) CBE et art. 123(2) CBE), c'est la totalité des informations fournies à l'homme du métier par la demande initiale ; le contenu ne peut donc, en bonne logique, être restreint par le dépôt ultérieur d'une demande divisionnaire, quel qu'en soit le contenu. De même, la chambre a considéré que c'est à tort qu'il avait été affirmé que des caractéristiques faisant partie de l'objet de la demande divisionnaire ne peuvent être l'objet d'une revendication dépendante de la demande initiale. Cette question est traitée dans les Directives C-VI, 9.6 où il est dit qu'en règle générale, l'objet propre à une demande peut être revendiqué en combinaison avec celui de l'autre demande. Estimant qu'il n'y a pas lieu de critiquer cette approche, la chambre n'a pas considéré qu'elle permettait d'exclure les concurrents ou qu'elle ouvrait la voie à la "double protection", au sens où on l'entend normalement. Dans la présente espèce, la chambre était convaincue que tout risque de "double protection" était exclu par la limitation considérable des revendications de la demande divisionnaire. La chambre a ajouté qu'à l'inverse, l'extinction d'une demande initiale ne saurait, par analogie, avoir pour effet de diminuer le contenu d'une demande divisionnaire déposée antérieurement.

7. Prise d'effet d'une décision relative à la délivrance d'un brevet européen

Conformément à l'art. 97(4) CBE, la décision relative à la délivrance du brevet européen visée à l'art. 97(2) CBE ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Cette mention est publiée au plus tôt trois mois à compter du point de départ du délai visé à l'art. 97(2)b) CBE pour le paiement des taxes de délivrance et d'impression. L'OEB publie simultanément la mention de la délivrance du brevet européen et le fascicule contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins (art. 98 CBE).

Dans l'affaire **J 7/96** (JO 1999, 443), la chambre n'a partagé ni l'avis de la première instance, ni celui du demandeur, selon lequel il est mis fin à la procédure de délivrance à la date à laquelle la division d'examen prend la décision de délivrer un brevet européen conformément à l'art. 97(2) CBE. La chambre a noté que cette date représentait la date à laquelle le processus décisionnel relatif à la demande s'achève au sein de la division d'examen. L'OEB et le demandeur sont alors liés par la décision en ce qui concerne le texte du brevet à délivrer, les revendications, la description ainsi que les dessins, l'objet du texte du brevet devenant à cette date *res judicata*. A compter de ce moment, l'OEB ne peut plus modifier sa décision et ne doit plus tenir compte des éléments nouveaux que les parties pourraient produire après cette date (cf. **G 12/91**). Seules les fautes d'expression, de transcription et les erreurs manifestes peuvent être rectifiées ultérieurement en application de la règle 89 CBE. En conséquence, la date à laquelle est rendue la décision de délivrer le brevet européen est décisive pour l'OEB et le demandeur.

Aux termes de l'art. 97(4) CBE, la décision relative à la délivrance du brevet européen visée à l'art. 97(2) CBE ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. C'est à compter de cette date que, conformément à l'art.

64(1) CBE, le brevet européen confère à son titulaire, dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat. L'OEB publie simultanément la mention de la délivrance du brevet européen et le fascicule du brevet contenant la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins. Par conséquent, la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet est publiée est également celle à laquelle le texte du brevet est rendu accessible au public (art. 98 CBE). La mention marque aussi la date à laquelle l'OEB cesse d'être compétent, et à laquelle les systèmes nationaux de brevets prennent la relève, le brevet délivré devenant un faisceau de brevets nationaux. Elle marque enfin le début du délai d'opposition (art. 99(1) CBE). En conséquence, la date à laquelle la mention de la délivrance est publiée est celle à laquelle la délivrance du brevet prend juridiquement effet à l'égard des tiers, et celle à laquelle l'étendue de la protection conférée au demandeur est déterminée une fois pour toutes par la publication du fascicule du brevet conformément à l'art. 98 CBE.

Durant la période qui s'écoule entre la décision de délivrer le brevet (art. 97(2) CBE) et la publication de la mention de la délivrance (art. 97(4) CBE), la demande est réputée être **encore en instance** devant l'OEB. Comme la première instance l'admet dans sa décision, ce que ne conteste pas non plus le demandeur, la demande peut encore, selon la pratique constante de l'OEB, faire l'objet de mesures limitées durant cette période intermédiaire, telles qu'un retrait ou un transfert. Les demandeurs ont même la possibilité de retirer des désignations individuelles, s'ils le désirent. Pour sa part, l'OEB a, pendant cette période, certains droits et obligations en ce qui concerne le brevet. Ainsi, des taxes annuelles viennent à échéance durant cette période, et l'OEB est tenu d'enregistrer les transferts des droits attachés aux brevets.

8. Erreur dans le Bulletin des brevets

Selon l'art. 97(4) CBE, la décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance.

Dans le cas tranché par la décision **J 14/87** (JO 1988, 295), la question s'est posée de savoir dans quelle mesure une publication défectueuse en raison de l'omission d'importantes données relatives au brevet européen délivré peut porter atteinte aux effets du brevet. De l'opinion de la chambre, en principe, une publication défectueuse de la mention de délivrance du brevet européen n'empêche pas nécessairement la prise d'effet de la décision relative à la délivrance, telle que prévue à l'art. 97(4) CBE. Toutefois, cette question ne saurait être tranchée qu'au cas par cas, compte tenu du fait que cette publication a pour but d'attirer l'attention des intéressés sur la délivrance du brevet, et que la décision de former opposition ne saurait se fonder uniquement sur les indications contenues dans le Bulletin européen des brevets, mais qu'elle implique au contraire (dans des circonstances normales) que l'étendue de la protection conférée par le brevet ait au préalable fait l'objet d'une étude approfondie. Or, cette étude ne peut s'effectuer de façon satisfaisante que si elle s'appuie sur le fascicule de brevet qui est publié en même temps que la mention de la délivrance du brevet.

9. Système métrique ou unités SI

La décision **T 561/91** (JO 1993, 736 ; cf. également **T 176/91** et **T 589/89**) a donné lieu à une modification de la règle 35(12) CBE, car il y était dit que la règle 35(12) CBE (ancienne version) faisait uniquement obligation au demandeur de brevet européen d'exprimer les poids et les mesures en unités du système métrique. D'après le nouveau libellé de la règle 35(12) CBE, première phrase, il est clair, désormais, que par unités métriques, on entend les unités SI: "Les indications physiques doivent être exprimées en unités de la pratique internationale, et, si le cas d'espèce le justifie, selon le système métrique en utilisant les unités SI". La règle 35(12) CBE, qui a été modifiée par décision du Conseil d'administration en date du 13.12.1994, est entrée en vigueur le 1.6.1995.

C. Procédure d'opposition

1. La nature juridique de la procédure d'opposition

1.1 Introduction

La nature des principes fondamentaux de procédure qui régissent la procédure d'opposition a déjà fait l'objet de plusieurs décisions des chambres et de la Grande Chambre de recours. L'opposition est un moyen d'attaque ouvert à tous pour faire examiner la validité du brevet. Elle introduit une procédure administrative particulière qui succède à la délivrance du brevet. Ne s'agissant pas d'une voie de recours au sens classique du terme, elle n'a, contrairement au recours, **aucun** effet dévolutif **ni** suspensif (**T 695/89**, JO 1993, 152).

1.2 Procédure indépendante

Dans la décision **T 198/88** (JO 1991, 254), la chambre a constaté que la procédure d'opposition est une procédure autonome qui fait suite à la procédure de délivrance (confirmé par la décision **T 373/87**). Il s'agit d'une procédure séparée qui permet d'obtenir une limitation ou une révocation du brevet délivré à tort. La procédure d'opposition ne constitue donc pas une étape de la procédure de délivrance. En particulier, un document pris en considération dans la procédure devant la division d'examen ne constitue pas automatiquement un moyen de preuve à examiner dans la procédure d'opposition, même s'il est cité comme antériorité dans le brevet contesté. Dans la décision **G 1/84** (JO 1985, 299), la Grande Chambre de recours a précisé que la procédure d'opposition **n'a pas** été conçue comme **un prolongement** de la procédure d'examen (cf. **T 182/89** (JO 1991, 391), **T 387/89** (JO 1992, 583), **T 279/88**).

1.3 Procédure contentieuse

La procédure d'opposition après délivrance prévue par la CBE doit en principe être considérée comme une procédure contentieuse entre des parties défendant normalement des intérêts opposés, et auxquelles il faut accorder un traitement équitable.

Dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420), la Grande Chambre de recours

a fait observer qu'en ce qui concerne la portée générale de l'opposition prévue par la CBE, il importe que la procédure n'ait lieu qu'après la délivrance du brevet européen, c'est-à-dire à un moment où son titulaire jouit, dans chacun des Etats contractants désignés, des mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat (art. 64 CBE et art. 99 CBE). Ainsi, l'opposant ne cherche pas, comme dans une opposition classique précédant la délivrance, à obtenir le rejet de la demande de brevet, mais la révocation du brevet délivré (en tout ou en partie) et l'annulation, dès l'origine, des effets prévus dans tous les Etats contractants désignés (art. 68 CBE). De plus, étant donné que les motifs d'opposition (art. 100 CBE) sont limités aux motifs de nullité prévus par la législation nationale (art. 138 CBE) et qu'ils sont essentiellement les mêmes que ces derniers, il apparaît que le concept d'opposition après délivrance, prévu par la CBE, diffère considérablement de la notion classique d'opposition précédant la délivrance; il présente en fait plusieurs caractéristiques importantes qui s'apparentent davantage au concept de la procédure de révocation traditionnelle. Par conséquent, la Grande Chambre de recours a estimé que la procédure d'opposition après délivrance instituée par la CBE doit en principe être considérée comme une **procédure contentieuse** entre des parties dont les intérêts sont habituellement opposés et qui devraient être traitées sur un pied d'égalité.

Dans la décision **G 9/93** (JO 1994, 891), la Grande Chambre de recours a renversé la jurisprudence établie par la décision **G 1/84** (JO 1985, 299). Dans la décision **G 1/84**, la Grande Chambre a estimé que le titulaire du brevet pouvait former une opposition contre son propre brevet. Dans une nouvelle question qui lui a été soumise (cf. **T 788/90**, JO 1994, 708), la Grande Chambre de recours était appelée à décider si ce principe restait applicable, compte tenu de la nature de la procédure d'opposition telle qu'exposée dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91**. Dans sa décision **G 9/93**, la Grande Chambre a souscrit à la conception de la procédure d'opposition telle qu'exprimée dans les récentes décisions précitées. Elle a conclu qu'en égard notamment à la finalité et la nature de la procédure d'opposition telle que prévue dans la cinquième partie de la CBE, l'expression "toute personne" utilisée dans l'art. 99(1) CBE ne peut être raisonnablement interprétée qu'en référence au public à qui l'occasion est donnée de contester la validité du brevet en question. De l'opinion de la chambre, comprendre le titulaire du brevet dans cette expression est artificiel et excessif. Les dispositions de la cinquième partie de la CBE et les dispositions correspondantes du règlement d'exécution sont clairement fondées sur le postulat que l'opposant est une personne autre que le titulaire du brevet et que la procédure d'opposition est toujours une procédure inter partes. Ainsi, la Chambre a jugé que le titulaire du brevet n'est pas recevable à faire opposition à son propre brevet en vertu de cette disposition.

Dans l'affaire **T 263/00**, la chambre a déclaré que lorsqu'une opposition est formée, la procédure devient automatiquement bilatérale, peu importe de savoir si l'opposition est valable, recevable ou fondée. La règle 57(1) CBE dispose expressément que la division d'opposition notifie au titulaire du brevet l'opposition formée, et les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets prévoient, à la partie D, chapitre IV, point 1.5, que le titulaire du brevet reçoit également les notifications et les décisions portant sur la question de savoir si l'opposition est réputée formée et si elle est recevable. Ainsi, il n'est pas prévu dans la CBE que la division d'opposition décide "de mettre fin à la procédure ex parte".

1.4 Le principe de l'examen d'office

Alors que la procédure d'opposition est une procédure purement administrative, il y a lieu de considérer la procédure de recours comme une procédure contentieuse à caractère administratif (cf. également **G 7/91**, **G 8/91** (JO 1993, 356 et 346) et **G 9/91** (JO 1993, 408)).

A quelques exceptions près, les procédures qui régissent les demandes de brevet européen et les brevets européens dans la CBE sont introduites sur requête, laquelle détermine l'étendue de la procédure. Ceci correspond au **principe suivant lequel le juge ne doit pas statuer au-delà d'une requête** (ne ultra petita) (voir **G 9/92** (JO 1994, 874), **G 4/93** (JO 1994, 875)). Dans les procédures devant l'Office européen des brevets, le principe de l'examen d'office s'applique au même titre que le principe de la libre disposition de l'instance (**T 695/89**, JO 1993, 152).

Les procédures d'opposition sont des procédures ayant lieu après la délivrance d'un brevet (art. 99 CBE) auxquelles les art. 99 à 105 CBE et les dispositions correspondantes du règlement d'exécution sont applicables. Dans le cadre de ces procédures, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits (art. 114(1) CBE). Le principe de l'examen d'office a cependant été assorti de certaines limitations en vue de rendre les procédures plus claires, de simplifier et d'accélérer le jugement des affaires et de limiter les risques pour les parties.

Dans l'affaire **G 9/91**, la Grande Chambre de recours a examiné quelle est la compétence d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour trancher la question de la brevetabilité d'éléments d'un brevet n'ayant pas été attaqués dans l'acte d'opposition. Selon la décision rendue dans cette affaire, une procédure d'opposition est seulement **en instance** dans la mesure dans laquelle le brevet européen est attaqué dans "la déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition" visée à la règle 55c) CBE). Les éléments non contestés ne font l'objet d'aucune "opposition" au sens où l'entendent les art. 101 et 102 CBE, et il n'existe aucune "procédure" au sens des art. 114 et 115 CBE portant sur ces éléments non contestés (cf. points 10 et 11 des motifs). Par conséquent, la division d'opposition ou la chambre de recours a compétence pour révoquer ou maintenir un brevet **uniquement dans la mesure** où celui-ci est mis en cause dans l'acte d'opposition.

Le principe de l'examen d'office (art. 114(1) CBE) est également d'application limitée pour ce qui concerne l'étendue de l'examen des motifs d'opposition. Toutefois, dans ce cas cette application limitée ne découle pas du principe de la libre disposition de l'instance; il convient de déterminer l'étendue de l'examen en appliquant d'autres principes de procédure (**G 10/91**, point 12 des motifs). En première instance, la division d'opposition devrait examiner **uniquement** les **motifs** d'opposition que l'opposant a invoqués dans le délai d'opposition et qu'il a valablement étayés par des faits et des justifications. D'autres motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération que dans des cas exceptionnels auxquels s'appliquent des conditions particulières (**G 10/91**, point 16 des motifs).

1.5 Principe d'impartialité

Dans l'affaire **T 293/92**, la division d'opposition, au lieu de se contenter d'examiner les requêtes des parties, a joué un rôle plus actif puisque, dans une notification, elle a suggéré l'énoncé d'une revendication qu'elle pourrait considérer comme recevable. La chambre a déclaré que les procédures inter partes devant se dérouler de manière impartiale, il n'était pas souhaitable d'émettre de telles suggestions, qui risqueraient en outre de prêter à confusion, s'agissant du caractère provisoire et non contraignant des notifications établies dans le cadre des procédures devant l'OEB. Dans cette affaire, la division d'opposition, en suggérant l'énoncé d'une revendication indépendante qu'elle pourrait considérer comme admissible, a amené les parties à supposer que les revendications figurant dans le dossier ne l'étaient pas. Le changement d'avis de la division d'opposition au cours de la procédure orale pouvait sembler plutôt inattendu et surprenant pour les parties. La chambre a jugé que cette tournure malencontreuse prise par la procédure montre que les divisions d'opposition devraient s'abstenir de faire des suggestions aux parties dans les procédures inter partes.

Dans l'affaire **T 223/95**, le requérant avait allégué que la division d'opposition devait d'office prendre des mesures en vue d'établir le niveau de connaissances de l'homme du métier. La chambre a fait observer qu'une telle **approche** ne serait pas conforme à la nature de la procédure d'opposition selon la CBE, qui fait suite à la procédure de délivrance. En principe, la procédure d'opposition doit être considérée comme une procédure contentieuse entre des parties défendant normalement des intérêts opposés et auxquelles il faut accorder un traitement équitable. De l'avis de la chambre, il est irréaliste de penser que l'on pourrait chercher, rassembler et sélectionner des moyens de preuves d'une manière tout à fait impartiale, et c'est précisément là où réside l'une des différences essentielles entre les fonctions des divisions d'examen et des divisions d'opposition. C'est pourquoi il appartient à l'opposant de produire auprès de la division d'opposition les faits et justifications à l'appui des motifs sur lesquels se base son opposition.

2. Le droit d'être entendu dans la procédure d'opposition

2.1 Possibilité de prendre position et principe de l'égalité des droits

Dans une procédure inter partes telle que la procédure d'opposition, le droit d'être entendu est inextricablement lié au **principe de l'égalité des droits**. En conséquence, aucune partie ne doit être avantagée quant au nombre de fois où elle est autorisée à présenter sa cause oralement ou par écrit. La division d'opposition est donc tenue de s'assurer que les parties puissent s'échanger l'intégralité des moyens qu'elles produisent, et qu'elles bénéficient des mêmes occasions de prendre position sur ces moyens (cf. **T 190/90**, **T 669/90** (JO 1992, 739), **T 682/89**, **T 439/91**).

Dans la décision **T 190/90**, la chambre a considéré le fait que des échanges de moyens complets nécessitent davantage de temps que des échanges incomplets ne saurait en aucun cas servir de justification à la violation d'une règle fondamentale de procédure. Si la division d'opposition juge opportun de multiplier les échanges de moyens, elle doit entendre une partie autant que l'autre. La division d'opposition peut donc inviter à une **réplique à la réponse** au mémoire d'opposition, mais dans ce cas elle est censée inviter l'autre partie à

une réponse à cette réplique, après quoi elle doit décider à nouveau si elle juge opportun d'entamer un troisième échange de moyens (voir aussi **T 669/90**). Le fait que la règle 57(3) CBE accorde à la division d'opposition la faculté, "si elle le juge opportun", d'inviter les opposantes à répliquer ne peut en aucun cas être interprété comme l'autorisation de déroger aux principes fondamentaux d'équité invoqués ci-dessus. La division d'opposition doit exercer ce pouvoir d'appréciation avant l'ouverture d'un deuxième échange de mémoires/moyens, donc avant l'invitation à la réplique, ainsi qu'il en est clairement disposé à la règle 57(3) CBE.

Dans la décision **T 532/91**, la chambre a considéré opportun de rappeler le principe de l'égalité des droits. Elle a observé que si la division d'opposition a jugé utile d'entamer un **deuxième échange** de moyens et de signaler aux opposants la possibilité d'une réplique, elle était tenue de le faire, de la **même manière**, vis-à-vis des requérants/titulaires du brevet, afin de compléter ledit échange de moyens et de placer les parties dans les mêmes conditions, en ce qui concernait le nombre d'occasions qu'elles avaient eu de présenter leurs arguments. La chambre a déclaré qu'elle ne voyait pas pourquoi, lors du même échange de moyens, la division d'opposition s'était adressée aux opposants avec la mention: "Il vous est possible de nous faire parvenir votre réplique ..." et aux requérants/titulaires du brevet avec la mention: "Prière d'en prendre connaissance", ce qui aurait pu soulever des doutes, chez ces derniers, quant à leur droit de réplique. Une telle diversité de traitement n'est pas compatible avec le principe de l'égalité des droits - d'autant plus que ce sont les titulaires du droit contesté qui ont été traités moins favorablement - et représente, en soi, une faute de procédure.

Dans l'affaire **T 789/95**, le dossier ne permettait pas d'établir si une copie des pièces envoyées par l'opposant avait été transmise au titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition. Il y avait donc lieu de présumer qu'elles ne l'avaient pas été, ce qui est contraire aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (Partie D-IV, 5.4). De l'avis de la chambre, la procédure était de ce fait entachée d'un vice substantiel, car le principe selon lequel toutes les parties à la procédure doivent disposer des mêmes droits procéduraux n'avait pas été respecté.

2.2 Nécessité d'émettre une invitation au titre de l'article 101(2) CBE

2.2.1 Recevabilité des observations présentées par les parties

L'art. 101(2) CBE dispose qu'au cours de l'examen de l'opposition, la division d'opposition invite les parties "aussi souvent qu'il est nécessaire" à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

Selon la décision **T 295/87** (JO 1990, 470), au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet a le droit, aux termes de l'art. 101(2) CBE et de la règle 57(1) CBE, de présenter des observations en réponse à un acte d'opposition. Par la suite, les observations présentées par les parties ne sont admissibles que si la division d'opposition ou la chambre de recours, exerçant leur pouvoir d'appréciation, les jugent nécessaires et opportunes au sens de l'art. 101(2) CBE et de la règle 57(3) CBE (cf. **T 406/86** (JO 1989, 302) et **T 7/95**).

Pour le bon déroulement de la procédure d'opposition, les observations présentées par les parties doivent être dûment limitées à ce qui est nécessaire et opportun.

Il convient à cet égard de se référer aux "principes généraux" applicables à la procédure d'opposition qui ont été énoncés dans la communication de l'Office européen des brevets publiée au JO 1985, 272, et que la chambre reprend à son compte: "L'Office européen des brevets s'efforce, dans l'intérêt du public aussi bien que dans celui des parties à la procédure d'opposition, d'établir clairement et le plus rapidement possible si le brevet délivré peut ou non être maintenu au vu des moyens invoqués au cours de la procédure d'opposition. Il faut pour cela une procédure rapide et rationalisée, ce qui implique qu'elle soit conduite, dans toutes ses phases, selon des règles strictes par la division d'opposition. Il convient toutefois de donner aux parties la possibilité de défendre leur point de vue de telle manière que la décision rendue soit équitable". A cet égard, la nouvelle version du communiqué sur la procédure d'opposition publiée au JO 1989, 417 reste inchangée.

2.2.2 Invitation au titre de l'article 101(2) CBE

Selon la jurisprudence des chambres de recours, l'art. 101(2) et la règle 58(3) CBE ne font pas obligation à la division d'opposition d'établir dans chaque cas au moins une notification avant de prendre une décision, à moins qu'une telle notification ne soit nécessaire afin de satisfaire aux dispositions de l'art. 113(1) CBE. L'art. 101(2) CBE n'exige pas de communiquer systématiquement dans une telle notification les motifs qui s'opposent au maintien du brevet, mais uniquement dans les cas où cela est "nécessaire". Une telle "exigence" ne peut se présenter que si l'instruction réclame un complément d'informations ou pour satisfaire aux dispositions de l'art. 113(1) CBE. Par conséquent, la division d'opposition **n'est tenue d'émettre une notification** que si elle l'estime nécessaire, afin par exemple d'aborder de **nouveaux** motifs de fait ou de droit qui n'ont pas encore été invoqués, ou bien pour mettre en relief des points encore obscurs (cf. **T 275/89**, JO 1992, 126, **T 538/89**, **T 682/89**, **T 532/91**). L'absence d'au moins une notification au titre de l'art. 101(2) CBE ne saurait à elle seule étayer une allégation de violation du droit d'être entendu prévu à l'art. 113 CBE (**T 774/97**). Dans le cas où un opposant produit tardivement de nouveaux moyens de preuve, mais où le titulaire du brevet n'a présenté aucune observation à leur sujet, il est nécessaire, aux fins de l'art. 101(2) CBE, d'inviter le titulaire du brevet à prendre position sur ces éléments, s'ils doivent être pris en considération en raison de leur pertinence, et ce avant que l'affaire puisse être tranchée sur la base de ces moyens de preuve (**T 669/90**, JO 1992, 739).

Cependant, si un brevet est révoqué sans que la division d'opposition ait pris position au préalable alors que la décision en cause indique que les revendications comportent des éléments admissibles, il y a violation de l'art. 101(2) CBE et de la règle 57(3) CBE (**T 103/97**). En l'espèce, ce n'est qu'à la réception de la décision contestée que le titulaire du brevet avait appris que la division d'opposition estimait que le brevet en litige contenait des éléments admissibles. Le fait que le titulaire du brevet n'avait pas présenté de demande de procédure orale avait été interprété dans la décision contestée comme une renonciation à de nouvelles modifications des revendications. Il s'agissait là d'une violation du droit d'être entendu prévu à l'art. 113(1) CBE, si bien que le remboursement de la taxe de recours était équitable en raison du vice substantiel dont était entachée la procédure (règle 67 CBE).

Dans l'affaire **T 669/90** (JO 1992, 739), qui porte sur l'utilisation et le libellé d'un ancien formulaire de l'OEB, la chambre a estimé que si l'OEB envoie une notification qui (raisonnablement interprétée) peut laisser croire à tort à l'une des parties qu'il n'est pas nécessaire, pour défendre ses intérêts, de présenter des observations au sujet des nouveaux faits et preuves invoqués par la partie adverse, et s'il est rendu ensuite sur la base de ces nouveaux faits et preuves une décision qui ne fait pas droit aux prétentions de la partie induite en erreur, il doit être considéré que celle-ci n'a "pu prendre position" au sens de l'art. 113(1) CBE. En outre, une telle procédure n'est pas équitable et va à l'encontre du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre l'OEB et les parties aux procédures devant l'OEB. La chambre n'a pas suivi la décision **T 22/89**, en ce que, dans des circonstances similaires, il avait été estimé que l'on pouvait déduire de l'enseignement du document en question (la "pertinence de ce document est indiscutable") que celui-ci jouerait un rôle décisif dans la décision (cf. également **T 582/95**).

Dans la décision **T 165/93**, bien qu'ayant été informé de la nouvelle objection soulevée par les opposants au sujet des revendications dépendantes, le titulaire du brevet n'a pas réagi, mais a maintenu la seule requête en vue du maintien du brevet qu'il avait déposée sur la base des revendications modifiées. La chambre a estimé qu'en l'espèce, il n'était pas nécessaire, pour satisfaire aux dispositions de l'art. 113(1) CBE, que la division d'opposition fasse connaître au préalable son avis dans une notification ou donne au titulaire du brevet une nouvelle fois l'occasion de déclarer s'il était intéressé par un brevet de portée limitée.

Dans l'affaire **T 621/91**, la chambre a déclaré que l'art. 113(1) CBE n'exige pas que soit donnée **de manière répétée** à une partie la possibilité de prendre position sur une argumentation développée par une instance de l'OEB, tant qu'une objection déterminante demeure à l'encontre de l'acte de procédure contesté, comme c'était le cas en l'espèce (cf. **T 161/82**, JO 1984, 551). Aussi la chambre a-t-elle conclu qu'en l'occurrence, la division d'opposition n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en décidant de rejeter l'opposition immédiatement après la réponse à la notification.

2.3 Notifications de l'OEB en vue de "prendre note" et délai de réponse suffisant

Une invitation de la division d'opposition à présenter des observations au titre de l'art. 101(2) CBE est distincte d'une notification invitant son destinataire à prendre note de son contenu. Plusieurs décisions portent sur la question de savoir combien de temps il convient d'accorder à une partie pour répondre à une notification de l'OEB l'invitant à "prendre note" du contenu de cette notification.

Dans la décision **T 582/95**, la chambre a estimé qu'il appartient au destinataire de répondre à cette notification, s'il le jugeait nécessaire, après avoir examiné l'importance des documents qui lui ont été envoyés. S'il a l'intention de répliquer, mais que, pour une raison quelconque, il est empêché de le faire dans un délai raisonnable, il doit alors informer la division d'opposition de ses difficultés.

Dans l'affaire **T 275/89** (JO 1992, 126), il avait été objecté que l'intervalle de temps qui s'était écoulé entre la communication d'une lettre de l'opposant au titulaire du brevet et la date de la décision avait été trop court pour permettre au requérant de présenter ses observations.

La chambre a noté que la division d'opposition avait attendu un peu plus d'un mois avant de prendre sa décision. Elle a estimé que lorsque l'OEB laisse s'écouler un laps de temps **d'un mois** (et même davantage en l'occurrence) après qu'il a communiqué des moyens à une partie pour information seulement, et sans avoir fixé de délai de réponse, il est satisfait dans ce cas également aux exigences de l'art. 113 CBE.

Dans l'affaire **T 263/93**, la chambre a jugé que le principe du contradictoire visé à l'art. 113(1) CBE exige que la partie concernée dispose **d'un délai suffisant** pour présenter une réponse appropriée, lorsque l'OEB décide de communiquer à une partie à une procédure une objection soulevée par une autre partie, sans l'inviter expressément à répliquer dans un délai déterminé. Aussi y a-t-il lieu de ne pas rendre une décision sur la base de ces objections avant l'expiration d'un certain laps de temps, au cours duquel l'autre partie pourrait très bien prendre position. La question de savoir combien de temps il convient de donner à une partie pour prendre position est une **question de fait**, qui doit être tranchée en fonction du cas d'espèce (cf. par ex. **T 22/89** en date du 26 juin 1990, citée dans les décisions **T 669/90**, **T 275/89**). La chambre a fait observer que la règle 84 CBE prescrivant qu'un délai imparti par l'OEB ne doit pas être inférieur à **deux mois**, un délai adéquat pour présenter des observations ne devrait normalement pas, en l'absence de **circonstances exceptionnelles**, être inférieur au délai susmentionné, indépendamment de la simplicité ou de la rapidité d'exécution de l'acte exigé dans ce délai.

De telles circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus court ont été mentionnées dans la décision **T 275/89** (point 3.3), où la chambre a estimé qu'un délai **plus court** était acceptable, car les documents sur lesquels se basait la décision contestée avaient déjà été cités dans l'acte d'opposition et analysés quant à leur pertinence sur le fond et en droit, de sorte que la décision entreprise ne se fondait pas sur des éléments nouveaux. Or, dans la décision **T 263/93**, la chambre a déclaré que même si elle admettait que l'on aurait pu reconnaître immédiatement la **pertinence** de la réponse produite par l'intimé, le **droit** du requérant à une procédure équitable (cf. **T 669/90**, JO 1992, 739) aurait exigé que la division d'opposition attende au moins deux mois avant de rendre une décision sur la base des objections soulevées pour la première fois dans ce mémoire produit en réponse. En tout état de cause, vu les circonstances de l'espèce qui appelaient un examen de questions techniques difficiles, un délai d'un mois environ n'était même pas suffisant pour permettre de manière réaliste au requérant d'informer la division d'opposition de son intention de produire une réponse sur le fond et de lui demander un délai approprié à cette fin, et encore moins pour lui permettre de présenter de telles observations (cf. également **T 494/95**).

Dans l'affaire **T 914/98**, la chambre a déclaré que les dix-sept jours qui s'étaient écoulés entre la réception par le requérant de la réponse de l'intimé et la remise de la décision au service du courrier de l'OEB étaient manifestement trop brefs pour permettre au requérant de prendre position. L'intimé avait déclaré que le requérant aurait dû informer la division d'opposition dans ce laps de temps qu'il produirait ultérieurement une réponse sur le fond. La chambre n'a pas partagé cet avis dans la mesure où le requérant ne pouvait raisonnablement s'attendre, compte tenu de la jurisprudence en la matière, à ce qu'une décision soit rendue si rapidement.

Dans l'affaire **T 582/95**, le requérant avait allégué que la division d'opposition avait commis

un vice substantiel de procédure en rendant sa décision avant qu'il ait pu prendre position sur des documents produits à un stade tardif, et que conformément aux Directives (E VIII, 1.2), il aurait dû se voir impartir un délai de réponse de quatre mois, au moment où les moyens pertinents de l'intimé lui furent notifiés (par le biais du formulaire EPO Form 2911).

La chambre a déclaré que les notifications signées par l'agent des formalités et invitant le requérant à prendre note des moyens de l'opposant ne constituaient pas des notifications de la division d'opposition au sens de l'art. 101(2) CBE, pour lesquelles il convient d'impartir un délai de réponse (normalement de quatre mois, cf. Directives E-VIII, 1.2). La chambre a poursuivi en constatant que la **pertinence** des moyens produits par l'intimé et des nouveaux documents de l'état de la technique était **évidente**. Le temps écoulé entre les notifications susmentionnées et le prononcé de la décision contestée, dont les motifs correspondaient pour l'essentiel à l'argumentation de l'intimé, avait été suffisant, au regard notamment de la relative simplicité de l'objet, pour permettre au requérant de prendre position, s'il l'avait souhaité, sur les nouvelles antériorités (art. 113(1) CBE).

Dans l'affaire **T 430/93**, la division d'opposition avait envoyé à l'intimé une notification dans laquelle elle lui avait accordé un délai supplémentaire d'un mois pour prendre position sur la réponse au mémoire d'opposition produite par le requérant, de sorte que l'intimé avait au total eu cinq mois pour présenter ses observations. Les observations de l'intimé du 9 décembre 1992 ont été reçues le même jour par l'OEB et ont été notifiées au requérant pour information seulement. La décision de révoquer le brevet a été prononcée le 5 février 1993 et remise à la poste le 9 mars 1993. Compte tenu des faits exposés ci-dessus, le droit d'être entendu n'a pas été respecté, vu que le requérant n'avait pas eu suffisamment de temps pour se prononcer sur l'avis de l'intimé et qu'il n'avait pas été invité à le faire.

Dans l'affaire **T 494/95**, les observations formulées par le titulaire du brevet en réponse à l'acte d'opposition avaient été communiquées à l'opposant au moyen d'une brève notification, dans laquelle aucun délai n'était fixé. L'opposant avait alors répliqué par lettre. Or, la décision de rejeter l'opposition avait déjà été prise. La chambre a constaté qu'il ressortait tant de la règle 57(3) CBE, que du communiqué intitulé "La procédure d'opposition à l'OEB" (cf. JO 1989, 417, point 5) et de la jurisprudence actuelle que lorsqu'il n'a pas été demandé de procédure orale et que la décision se fonde uniquement sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position, une décision peut être rendue dès l'expiration du délai accordé au titulaire du brevet pour qu'il puisse prendre position. Tel était précisément le cas dans la présente décision contestée. Aussi la chambre n'a-t-elle pu conclure en l'espèce à l'existence d'un vice de procédure, vu que la décision ne se fondait pas sur des motifs dont le requérant n'avait pas eu connaissance (art. 113(1) CBE), et que la CBE ne faisait pas obligation à la division d'opposition de fixer dans tous les cas un délai de réponse aux observations du titulaire du brevet ou d'inviter ce dernier à prendre position. La décision contestée ne citait aucun document nouveau au désavantage de l'opposant et ne présentait aucun argument surprenant qui allait au-delà de l'appréciation attendue de l'état de la technique. Il convenait également de relever que la brève notification ne fixait aucun délai, ce qui montre que la division d'opposition ne l'avait pas jugé opportun (règle 57(3) CBE). De l'avis de la chambre, la période de plus d'un mois, écoulée entre la date à laquelle les observations en question du titulaire du brevet avaient été notifiées et la date de la décision, avait été suffisante, dans ce cas particulier, pour que le requérant puisse prendre position (cf.

T 275/89, JO 1992, 126) ou au minimum annoncer son intention de prendre position ou encore demander la tenue d'une procédure orale.

2.4 Possibilité de prendre position après le renvoi de l'affaire aux fins de poursuivre la procédure

Dans l'affaire **T 832/92**, la chambre a relevé que normalement, lorsqu'un document a été envoyé à l'une des parties, l'instance de l'OEB appelée à statuer lui accorde suffisamment de temps pour y répondre, avant de rendre une décision (cf. **T 263/93**). En l'espèce toutefois, l'affaire ayant été renvoyée à la première instance pour suite à donner, le destinataire avait encore la possibilité de contester l'argumentation de l'autre partie.

Dans la décision **T 892/92** (JO 1994, 664 ; cf. également p. 314), la chambre a conclu qu'en vertu de l'art. 113(1) CBE, la division d'opposition était tenue d'offrir expressément aux parties la possibilité de prendre position après le renvoi par une chambre de recours de l'affaire pour poursuite de la procédure sur la base de nouveaux moyens, même si ces nouveaux moyens ont déjà été soumis à discussion lors de la procédure de recours (cf. également **T 769/91**).

Dans l'affaire **T 120/96**, le renvoi à la division d'opposition aux fins de poursuivre la procédure sur la base de nouveaux moyens de preuve avait été immédiatement suivi du rejet de l'opposition, à savoir sans avis signalant la reprise de la procédure. La chambre a relevé que lorsqu'une chambre de recours renvoie une affaire à la division d'opposition aux fins de poursuivre l'affaire sur la base de nouveaux moyens de preuve, l'art. 113(1) CBE fait obligation à la division d'opposition de donner expressément aux parties la possibilité de prendre position, et ce, même si elles ont déjà exposé leurs arguments à ce sujet durant la procédure de recours précédente. L'expression "ont pu" utilisée dans cet article ne revêt de sens qu'au regard du principe de la bonne foi et du droit à une procédure équitable. Pour que les parties puissent prendre position, il faut donc qu'elles soient expressément invitées à dire si oui ou non elles désirent présenter des observations dans un délai qui leur a été imparti, ou si, comme tel était le cas en l'espèce, les argumentations qu'elles ont déjà développées en détail au cours de la procédure de recours précédente doivent être considérées comme exhaustives. Pour cette raison déjà, la chambre a estimé que la clôture de la procédure d'opposition immédiatement après le renvoi de l'affaire n'était pas conforme aux dispositions de l'art. 113(1) CBE.

La chambre a également jugé utile de clarifier la question de savoir si des requêtes initiales, c.-à-d. produites avant l'interruption de la procédure d'opposition par la procédure de recours, ont été maintenues, modifiées ou retirées, et si d'autres requêtes seraient produites. Suivant la jurisprudence constante des chambres de recours (**T 892/92**, JO 1994, 664), la chambre a estimé que la poursuite de la procédure, après que la chambre a renvoyé l'affaire avec l'ordre "de poursuivre l'examen de l'opposition", devait être considérée comme la continuation de la procédure d'opposition initiale, d'autant que la décision intermédiaire initiale de maintenir le brevet tel que délivré avait été annulée par la chambre et n'avait donc plus d'effet juridique. En conséquence, les requêtes initiales du requérant, parmi lesquelles figurait sa requête subsidiaire en procédure orale, qui n'avaient jamais été retirées ni modifiées, ont de nouveau pris effet après le renvoi de l'affaire, si bien que la division d'opposition n'aurait pas dû rendre une décision à l'encontre du requérant, sans lui donner la possibilité de défendre

sa cause oralement (art. 116(1) CBE).

2.5 Notification visée à la règle 58(4) CBE

Dans les décisions **T 219/83** (JO 1986, 211) et **T 185/84** (JO 1986, 373) la chambre a constaté que dans une procédure de recours sur opposition, il n'y a lieu, après la tenue d'une procédure orale, de signifier aux parties la notification visée par la règle 58(4) CBE que si celles-ci ne pouvaient raisonnablement, lors de cette procédure orale, prendre position de manière définitive au sujet de la modification du texte du brevet européen. Cette jurisprudence a été confirmée par de nombreuses décisions (**T 75/90**, **T 895/90**, **T 570/91**).

Dans l'affaire **T 446/92**, la chambre a estimé que lorsqu'un opposant régulièrement cité n'était pas représenté à la procédure orale devant une chambre de recours, celle-ci pouvait toutefois, en vertu de la règle 68(1) CBE, prononcer à la fin de l'audience la décision de maintenir le brevet litigieux dans sa forme modifiée, conformément à une requête du titulaire du brevet produite au cours de cette procédure orale, à condition que de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve n'y aient pas été examinés. Dans ces conditions, la règle 58(4) CBE peut ne pas être appliquée, parce que le brevet litigieux est maintenu sur la base d'un texte modifié que le titulaire avait présenté et approuvé (cf. **G 1/88**, JO 1989, 189) et que le choix délibéré de l'opposant de ne pas être représenté à la procédure orale devant la chambre doit être considéré comme une renonciation tacite au droit de prendre position, prévu à l'art. 113(1) CBE et à la règle 58(4) CBE. Dans les affaires antérieures **T 424/88**, **T 561/89** et **T 210/90**, dans lesquelles une situation semblable s'était produite, la chambre avait omis de signifier aux parties la notification visée à la règle 58(4) CBE bien que le requérant/opposant n'eut pas été représenté à la procédure orale.

2.6 Possibilité de prendre position en réponse à de nouveaux motifs

Dans l'affaire **T 433/93**, le titulaire du brevet n'avait appris que "l'insuffisance de l'exposé" avait été soulevée comme motif d'opposition à l'encontre de son brevet que lorsqu'il avait reçu la décision de la division d'opposition révoquant son brevet pour ce motif. Il ne ressortait pas du dossier que ce motif spécifique avait été soulevé et que la division d'opposition l'avait pris en compte dans la procédure. La chambre a affirmé que la décision allait directement à l'encontre des dispositions de l'art. 113(1) CBE. Elle a fait observer que selon la décision **T 951/92** (JO 1996, 53), le terme "motifs", tel qu'il figure à l'art. 113(1) CBE, ne doit pas être interprété au sens étroit du terme. Dans le cas notamment de la procédure d'examen, le mot "motifs" ne désigne pas simplement un motif d'objection au sens étroit d'une condition requise par la CBE que l'OEB considère comme non remplie par la demande. Le mot "motifs" doit plutôt être interprété comme faisant référence à l'essentiel des arguments de droit et de fait qui justifient le rejet de la demande. En d'autres termes, il convient que le demandeur soit informé, avant qu'une décision ne soit rendue, des arguments auxquels il doit répondre, et qu'il lui soit donné la possibilité d'y répondre. La chambre a estimé que cette interprétation de l'art. 113(1) CBE valait également dans le cadre de la procédure d'opposition (voir également **T 105/93**). En l'espèce, pour qu'il puisse être considéré que l'art. 113(1) CBE avait été respecté, il aurait fallu que le titulaire du brevet fût informé, avant la décision, non seulement du nouveau motif d'opposition soulevé et pris en compte au cours de la procédure, c'est-à-dire du **fondement juridique** sur lequel le brevet était attaqué (voir **G 1/95**

et **G 7/95**, JO 1996, 615 et 626), mais également des **raisons de droit et de fait essentielles** qui risquaient d'amener l'OEB à conclure que le brevet n'était pas valable et devait être révoqué. Il aurait donc fallu donner au titulaire du brevet la possibilité de présenter ses observations en réponse à ce nouveau motif.

Dans l'affaire **T 656/96**, l'opposant avait exclusivement fondé son opposition sur l'absence d'activité inventive de l'invention. Par ailleurs, la division d'opposition n'avait pas contesté la nouveauté dans la notification qu'elle avait établie au titre de l'art. 101(2) CBE. Le titulaire du brevet avait ensuite fait part à la division d'opposition de sa décision de ne pas participer à la procédure orale. Or, dans sa décision, la division d'opposition avait révoqué le brevet sur la base d'un motif d'opposition, à savoir le défaut de nouveauté, qui avait été invoqué pour la première fois au cours de la procédure orale. La chambre a déclaré que selon la décision **G 7/95** (JO 1996, 626), la question de la nouveauté et la question de l'activité inventive constituent des motifs d'opposition distincts. Comme il est expliqué dans l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420), la division d'opposition peut prendre en considération un nouveau motif d'opposition s'il semble, de prime abord, faire obstacle au maintien en tout ou en partie du brevet européen. La chambre a estimé qu'étant donné l'avis émis au sujet de la nouveauté dans la notification de la division d'opposition, il ne ressortait pas à première vue du dossier que la nouveauté était mise en cause, si bien que le requérant était fondé à considérer que la question de la nouveauté ne jouerait aucun rôle dans la procédure devant la division d'opposition. Le requérant a donc assurément été pris au dépourvu par la décision de la division d'opposition qui, en son absence, avait révoqué le brevet au cours de la procédure orale pour défaut de nouveauté, c'est-à-dire pour un motif au sujet duquel il n'avait pas été invité à présenter ses observations, n'ayant par ailleurs aucune raison de le faire.

2.7 Possibilité de prendre position et étendue de l'opposition

Dans l'affaire **T 293/88** (JO 1992, 220), la chambre a estimé que la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet sans notification préalable avait été prise sans tenir compte du fait que la validité à un autre niveau n'avait pas du tout été contestée et que dans ces circonstances, l'on aurait raisonnablement pu s'attendre à ce qu'une nouvelle possibilité soit au moins accordée pour revenir à cette position. La chambre a déclaré que la division d'opposition devait juger *a priori* valables des revendications dépendantes qui n'ont jamais été contestées auparavant par l'opposant. C'est à la division d'opposition qu'il incombe, conformément à l'art. 113(1) CBE, d'aborder avec les parties ces éléments supplémentaires étroitement liés. La chambre a constaté que la division d'opposition avait omis de faire connaître aux parties son avis au sujet des revendications dépendantes 7, 9 et 10 qui n'étaient pas contestées. Etant donné qu'à ce stade, le brevet aurait pu être maintenu sous une forme modifiée sur la base de ces revendications en l'absence d'objections spécifiques de la division d'examen, le fait de ne pas avoir informé toutes les parties concernées constituait un vice substantiel de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours.

2.8 Avis provisoire et nouvelle possibilité de prendre position

Dans l'affaire **T 558/95**, la division d'opposition avait émis l'avis provisoire, dans deux notifications établies avant la procédure orale, que l'objet décrit dans l'utilisation antérieure

accessible au public ne s'opposait pas au maintien du brevet litigieux au sens de l'art. 100 a) CBE. Aussi le titulaire du brevet s'était-il déclaré surpris par le fait que cette utilisation antérieure accessible au public avait été examinée en détail au cours de la procédure orale. La chambre de recours a toutefois estimé que de tels avis provisoires ne liaient pas l'instance qui les a émis, dans la suite de la procédure. Vu notamment que l'opposant avait approfondi son argumentation contre les déclarations de la division d'opposition, on ne pouvait exclure d'emblée que la division d'opposition portât une appréciation différente lors de la procédure orale.

2.9 Irrecevabilité de l'opposition

Si la division d'opposition rejette l'opposition comme irrecevable, sans avoir communiqué à l'opposant le motif de l'irrecevabilité, de sorte que l'opposant n'a pas été en mesure de se prononcer à ce sujet, elle viole le droit d'être entendu de l'opposant (**T 1056/98**).

3. Accélération de la procédure lorsqu'une action en contrefaçon est en instance

Lorsque, en raison de la charge de travail, il n'est pas possible de traiter immédiatement une opposition, les Directives prévoient dans la partie D-VII, 1 que les divisions d'opposition doivent en principe traiter les oppositions dans l'ordre d'arrivée des observations formulées. Les Directives énumèrent en outre les cas dans lesquels des oppositions doivent être traitées en priorité. Deux communiqués de l'OEB en date du 19.5.1998 (JO 1998, 361 et 362) prévoient que l'OEB traite l'opposition de manière accélérée si une partie, un tribunal ou l'autorité compétente d'un Etat contractant l'informe qu'une action en contrefaçon est en instance.

Dans l'affaire **T 290/90** (JO 1992, 368), la chambre a eu l'occasion d'exprimer son point de vue sur l'accélération de la procédure aussi bien dans le cas d'une opposition que dans le cas d'une procédure de recours. Dans une procédure comportant sept oppositions, l'une des oppositions avait été rejetée pour des raisons de forme, à la suite de quoi l'opposant concerné avait formé un recours. L'opposition avait été formée le 12.4.1989. La notification visée à la règle 69(1) CBE, annonçant que l'opposition était réputée non formée, avait été établie le 2.6.1989 et la décision visée à la règle 69(2) CBE avait été rendue le 29.1.1990. Le titulaire du brevet avait demandé que le recours fasse l'objet d'un traitement accéléré étant donné qu'une action en contrefaçon était en cours et qu'avec le temps, vu le nombre important de produits sur le marché qui constituaient probablement une contrefaçon de l'objet breveté, le brevet pouvait de plus en plus difficilement produire ses effets.

La chambre a vu dans l'idée d'accélération de la procédure l'un des principes fondamentaux du droit procédural. En effet, la raison d'être d'un brevet est de produire des effets sur le plan pratique, le facteur temps revêtant souvent une grande importance pour les intérêts du titulaire du brevet et ceux de ses concurrents. La chambre a donc estimé qu'il importait non seulement de statuer à bref délai sur le recours, mais également de clore rapidement la procédure d'opposition. Si la question de la recevabilité d'une opposition se pose lorsque plusieurs oppositions ont été formées, il convient par conséquent, parallèlement à la procédure de recours relative à la question de la recevabilité, de faire avancer la procédure d'opposition jusqu'à ce qu'elle soit en état d'être conclue, afin qu'il puisse être statué

rapidement sur l'opposition dès la clôture de la procédure de recours. Conformément à l'art. 106(1) CBE, deuxième phrase, qui prévoit que le recours a un effet suspensif, l'opposition éventuellement irrecevable doit être traitée comme étant recevable jusqu'à ce que la chambre ait statué.

4. Intervention d'un contrefacteur présumé

Dans la décision **T 202/89** (JO 1992, 223), la question suivante avait été soumise à la Grande Chambre de recours: "Le tiers qui a valablement produit une déclaration d'intervention dans la procédure d'opposition (art. 105 CBE) pendant le délai de recours qui a commencé à courir à compter de la date à laquelle la division d'opposition a rendu sa décision est-il admis à former un recours au sens de l'art. 107 CBE ?"

Dans la décision **G 4/91** (JO 1993, 339), la Grande Chambre de recours a estimé que l'intervention du contrefacteur présumé dans la procédure d'opposition conformément à l'art. 105 CBE suppose qu'une procédure d'opposition soit en instance au moment où la déclaration d'intervention est produite et que, par ailleurs, une décision par laquelle la division d'opposition statue sur la requête de l'opposant soit considérée comme définitive, en ce sens que la division d'opposition n'est plus en droit de modifier sa décision une fois qu'elle l'a rendue. La Grande Chambre de recours a également estimé que la procédure devant une division d'opposition prend fin lorsqu'une décision définitive est rendue, quelle que soit la date à laquelle elle passe en force de chose jugée. Ainsi, si aucune des parties à la procédure d'opposition ne forme de recours après qu'une division d'opposition a rendu une décision définitive, une déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours de deux mois visé à l'art. 108 CBE demeure sans effet.

Dans l'affaire **T 631/94** (JO 1996, 67), la chambre a conclu que la remise au service du courrier de l'OEB d'une décision de suspension de la procédure d'opposition prononcée dans la procédure écrite rend cette décision officielle et par conséquent lui fait prendre effet. Si les parties qui avaient pris part à la procédure ayant abouti à cette décision ne forment pas de recours, la procédure d'opposition est alors terminée et une intervention au titre de l'art. 105 CBE n'est plus possible. Cf. aussi p. 428 s.

L'action en contrefaçon a été fondée sur un **brevet national** français. Dans l'affaire **T 446/95**, la chambre de recours a constaté que la finalité de l'intervention selon l'art. 105 CBE est de permettre au contrefacteur présumé de se défendre contre l'action du titulaire du brevet basée sur le **brevet européen** opposé afin d'éviter que l'OEB et les tribunaux nationaux ne rendent des décisions contradictoires sur la validité des brevets européens. En l'espèce, il importait peu que le brevet européen ait été déposé sous priorité de la demande de brevet français et que la France ait été désignée, puisque l'action en contrefaçon fondée sur le brevet français ne trouvait pas sa cause juridique dans le brevet européen. La recevabilité d'une intervention devant l'OEB ne saurait dépendre d'une disposition d'une loi nationale. L'intervention était donc irrecevable.

Dans l'affaire **T 392/97**, les intervenants avaient demandé le report de la date fixée pour la procédure orale, au motif qu'ils n'avaient pas été dûment cités à celle-ci conformément à la règle 71(1), deuxième phrase CBE, qui prévoit un délai minimum de deux mois. Selon la

chambre, la règle 71(1) CBE n'exige pas que le délai de deux mois s'applique également dans le cas où un tiers intervient après que les parties ont été dûment citées à comparaître. En principe, un intervenant intervient dans la procédure au stade où elle se trouve à la date de l'intervention, y compris pour ce qui est **des délais en cours**. L'envoi d'une nouvelle citation ou le report pour cette raison de la date de la procédure orale seraient à l'évidence en contradiction avec l'accord intervenu auparavant entre l'opposant et le titulaire du brevet pour la fixation de la date de la procédure orale, ils seraient également contraires à l'intérêt légitime des parties, qui doivent pouvoir obtenir rapidement le règlement de leur affaire devant l'OEB. Le report de la procédure orale a donc été refusé.

S'agissant de l'intervention au cours de la procédure de recours sur opposition, cf. p. 570 s.

5. Transfert de l'opposition

La question suivante avait été posée à la Grande Chambre de recours: "Une procédure d'opposition engagée devant l'OEB est-elle seulement transmissible aux héritiers de l'opposant ou peut-elle être cédée librement ou avec l'entreprise ou une partie de l'entreprise de l'opposant exerçant son activité dans un domaine technique dans lequel l'invention, objet du brevet contesté, peut être exploitée?"

Dans sa décision **G 4/88** (JO 1989, 480), la Grande Chambre de recours, après avoir constaté que la CBE reconnaissait implicitement la transmission de l'opposition aux héritiers de l'opposant et, par analogie, la transmissibilité de l'opposition au successeur universel de l'opposition (règle 60(2) CBE), a considéré que l'opposition constitue un accessoire inséparable de l'élément patrimonial de l'entreprise ; par conséquent, dans la mesure où cet élément patrimonial est transmissible ou cessible en vertu des lois nationales applicables, l'opposition qui en est l'accessoire doit être considérée comme transmissible ou cessible avec lui en application du principe "l'accessoire suit le principal".

Dans la décision **T 659/92** (JO 1995, 519), la chambre a également déclaré que la qualité de partie peut être transmise à tout stade d'une procédure de recours sur opposition en instance, pour autant qu'elle soit transmise conjointement avec l'activité économique ou la partie de l'entreprise, dans l'intérêt de laquelle le recours a été formé.

Dans l'affaire **T 670/95**, la chambre a résumé la jurisprudence actuelle. La qualité d'opposant n'est pas librement transmissible au moyen d'un acte juridique (**T 659/92** cf. supra). Toutefois, en cas de succession universelle, par exemple lors d'une intégration ou d'une fusion de personnes morales, la qualité d'opposant est transmise au successeur à titre universel (**T 349/86**, **T 475/88**). Elle peut également être transmise à un tiers conjointement avec l'activité économique ou l'entreprise de l'opposant dans l'intérêt de laquelle l'opposition a été formée (**G 4/88**, JO 1989, 480). Cette transmission peut encore avoir lieu au stade de la procédure de recours sur opposition. Toutefois, le nouvel opposant n'obtient la qualité d'opposant et de partie à la procédure de recours qu'à partir du moment où il administre la preuve du transfert de droits qui justifie le transfert de la qualité d'opposant. Jusqu'à cette date, la procédure est conduite avec l'opposant initial (**T 870/92**). La chambre a donc conclu qu'il ne suffit pas que l'entreprise citée en tant que successeur se borne à déclarer qu'elle succède à l'opposant initial, sans présenter le moindre fait ou la moindre preuve susceptible d'établir une

succession.

Concernant d'autres décisions relatives à la transmission de la qualité de partie, cf. p. 568 s. et la décision **T 9/00** (JO 2002, ***), sommaire à la page xxv.

6. Retrait de l'opposition - poursuite de la procédure d'opposition (règle 60(2) CBE)

6.1 Retrait au cours de la procédure d'opposition

Selon la règle 60(2) CBE, la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office par l'Office européen des brevets en cas de retrait de l'opposition.

Dans la décision **T 197/88** (JO 1989, 412), la chambre a examiné dans quelles circonstances l'OEB peut, en application de la règle 60(2) CBE, poursuivre d'office une procédure d'opposition lorsque l'opposition est retirée. Dans une notification établie conformément à la règle 58(4) CBE, la division d'opposition avait proposé un texte modifié du brevet que le titulaire du brevet avait accepté. Dans un premier temps, l'opposant avait soulevé des objections, puis avait retiré son opposition, à la suite de quoi la division d'opposition avait clos la procédure. A la suite du recours formé par le titulaire du brevet, la chambre a renvoyé l'affaire devant la division d'opposition pour qu'elle poursuive la procédure. La chambre a souligné que l'OEB est tenu vis-à-vis du public de ne pas maintenir des brevets qu'il juge totalement ou partiellement non valables d'un point de vue juridique. De plus, le titulaire du brevet a souvent intérêt à limiter son brevet afin que les revendications puissent résister à l'examen juridique. La procédure doit donc être poursuivie si, à ce stade, il est probable qu'elle entraînera, sans que l'opposant ait à fournir d'autres arguments et sans que la division d'opposition soit elle-même obligée de procéder à de coûteuses investigations, une limitation ou une révocation du brevet européen.

Dans l'affaire **T 558/95**, le président de la division d'opposition avait informé les parties, au cours de la procédure orale, que la requête principale du titulaire du brevet était rejetée. Quelques mois plus tard, l'opposant a retiré son opposition. La division d'opposition a alors prononcé la décision intermédiaire contestée, dans laquelle elle énonçait les motifs pour lesquels elle rejetait la requête principale, compte tenu de l'utilisation antérieure accessible au public qu'elle jugeait pertinente, et faisait droit à la requête subsidiaire. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision intermédiaire. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il a notamment allégué que la division d'opposition n'avait plus eu aucune raison de poursuivre la procédure après le retrait de l'opposition, à moins que les moyens de preuve produits n'eussent justifié la limitation ou la révocation du brevet en litige, et cela sans qu'il faille faire intervenir l'opposant ou entreprendre de complexes recherches supplémentaires. Or, de telles conditions n'étaient pas réunies en l'espèce. La chambre a relevé que le rejet de la requête principale avait déjà été prononcé lors de la procédure orale, soit avant le retrait de l'opposition. Cette requête faisait l'objet d'une décision finale, qui ne pouvait plus être réexaminée par la première instance, y compris après le retrait de l'opposition. Ainsi, la poursuite d'office de la procédure conformément à la règle 60(2) CBE, deuxième phrase ne concernait plus que la requête subsidiaire sur laquelle il n'avait pas été statué de manière définitive lors de la procédure orale.

6.2 Retrait de l'opposition au cours de la procédure de recours

Dans plusieurs affaires, les chambres de recours ont examiné quelle est l'incidence sur le plan procédural du retrait de l'opposition au cours de la procédure de recours.

Ainsi, dans la décision **T 629/90** (JO 1992, 654), deux oppositions avaient été formées contre le brevet qui avait été délivré. Le premier opposant avait retiré son opposition avant que la division d'opposition ne rende sa décision. Le titulaire du brevet avait formé un recours contre la décision de révocation du brevet. Le deuxième opposant avait retiré à son tour son opposition avant la procédure orale. La chambre a estimé que, contrairement à ce qui se passe au stade de la procédure devant la division d'opposition, au cours de laquelle il est apprécié si la procédure doit être poursuivie ou non après le retrait de l'opposition, le retrait de l'opposition n'a aucune incidence directe sur la procédure de recours lorsque la division d'opposition a révoqué le brevet européen. La chambre doit dans ce cas examiner d'office sur le fond la décision de la division d'opposition. En effet, elle ne pourra annuler cette décision et maintenir le brevet que si celui-ci satisfait aux conditions énoncées dans la CBE. Lors de cet examen, la chambre peut tenir compte des preuves qui ont été produites par un opposant avant le retrait de l'opposition (cf. aussi p. 605 s.).

7. Renonciation au brevet européen ou extinction du brevet européen

Selon la règle 60(1) CBE, si le titulaire a renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats, la procédure d'opposition peut être poursuivie sur requête de l'opposant ; cette requête doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification faite à l'opposant par l'Office européen des brevets de la renonciation ou de l'extinction.

Dans la décision **T 194/88**, la chambre a considéré que la règle 60(1) CBE ne fait d'un point de vue juridique aucune **obligation** à l'OEB de constater de sa propre initiative la situation juridique d'un brevet européen et ne s'applique pas dans le cas d'une prétendue renonciation au brevet européen ou de l'extinction de celui-ci, à moins que cette extinction ou renonciation n'ait été confirmée à l'OEB par les instances compétentes de tous les Etats désignés.

Dans la décision **T 73/84** (JO 1985, 241), la Grande Chambre de recours a fait observer que le titulaire du brevet ne peut mettre fin à la procédure en adressant à l'OEB une déclaration selon laquelle il renonce au brevet européen, cette possibilité n'étant pas prévue par la Convention. Il ne lui reste donc qu'une solution, c'est de déclarer vis-à-vis des offices nationaux des brevets compétents des Etats contractants désignés, dans la mesure où le droit national l'autorise, qu'il renonce au brevet, dans les conditions prévues par le droit national de chacun de ces pays (**T 196/91**). Cf. à ce sujet le chapitre "Renonciation à tout le brevet", à la page 389.

Dans la décision **G 1/90** (JO 1991, 275), la Grande Chambre de recours a fait observer que, alors que la procédure de délivrance permet incontestablement la mise en oeuvre de fictions juridiques (possibilité du retrait de la demande), il ne peut être envisagé de construction analogue au stade de la procédure devant les divisions d'opposition. En effet, une fois le brevet délivré, le titulaire ne peut plus y renoncer par une déclaration adressée à l'Office

européen des brevets. A ce stade de la procédure, les déclarations de renonciation doivent être adressées aux offices nationaux des brevets des Etats contractants désignés.

8. Recevabilité de l'opposition

8.1 Examen d'office par l'OEB

Il est un principe fermement établi dans la jurisprudence des chambres de recours, selon lequel la recevabilité d'une opposition est examinée d'office par l'OEB. Une objection selon laquelle l'opposition est irrecevable, au motif que l'opposant n'était pas en droit de faire opposition, peut être soulevée à tous les stades de la procédure, y compris donc à un stade très tardif devant la chambre de recours, car la recevabilité de l'opposition est une condition indispensable pour que puisse être entrepris l'examen quant au fond des moyens d'opposition (cf. **T 289/91**, JO 1994, 649, **T 960/95**, **T 1180/97**). Dans l'affaire **T 522/94** (JO 1998, 421) également, la chambre a déclaré qu'il convenait d'examiner d'office la recevabilité de l'opposition à chaque stade de la procédure d'opposition et de la procédure de recours qui s'ensuit. Cette question peut et, s'il y a lieu, doit être soulevée par la chambre durant la procédure de recours, même si elle est abordée pour la première fois (voir aussi **T 28/93**, **T 590/94**).

Dans l'affaire **T 541/92**, il a été jugé qu'en application de l'art. 101(1) CBE, la chambre de recours doit examiner la recevabilité d'une opposition, même si les titulaires du brevet n'ont pas soulevé la question de sa recevabilité au cours de la procédure d'opposition ou de recours.

Dans l'affaire **T 199/92**, la chambre a estimé qu'une chambre peut soulever la question de la recevabilité d'une opposition si elle a de **bonnes raisons** de le faire.

Dans l'affaire **T 222/85** (JO 1988, 128), le requérant avait allégué que, dès lors que l'opposition a été déclarée recevable par voie de notification conformément à la règle 57(1) CBE, aucune disposition de la CBE ne permettait d'annuler cette décision et de déclarer l'opposition irrecevable. La chambre a toutefois décidé qu'une notification émise au titre de la règle 57(1) CBE, d'où il ressort que l'opposition est recevable, ne constitue pas une décision de la division d'opposition et que l'envoi d'une telle notification n'empêche nullement le rejet ultérieur de l'opposition comme irrecevable conformément à la règle 56(1) CBE, par exemple si le titulaire du brevet conteste la recevabilité dans le cadre d'une telle procédure (cf. aussi **T 621/91**).

Dans l'affaire **T 522/94** (JO 1998, 421), la chambre a formulé dans un obiter dictum quelques observations sur l'importance de la recevabilité. Elle a estimé que la présente espèce était un exemple classique de cas où l'on aboutit à une impasse si l'on ferme les yeux sur des exigences de procédure. L'opposant n'avait pas présenté suffisamment de faits pour permettre à la division d'opposition de trancher les questions de la nouveauté et de l'activité inventive. La chambre a souligné que la recevabilité de l'opposition constituait un aspect important de l'examen de l'opposition quant à la forme, et que lorsqu'il n'est pas satisfait à toutes les exigences en matière de recevabilité, l'examen au fond de l'affaire ne saurait être justifié par le principe selon lequel "on ne peut maintenir un brevet dont la non-validité est

flagrante". La non-validité d'un brevet n'est pas flagrante, si les faits et justifications sont insuffisants. L'exigence de recevabilité ne doit pas être contournée en exagérant le principe de l'examen d'office et en attribuant à la division d'opposition la charge d'établir les faits de la cause qui incombent à l'opposant.

Dans la décision de saisine **T 649/92** (JO 1998, 97), la chambre s'est demandée s'il entrait dans les attributions d'une chambre de recours d'entreprendre une enquête et de demander des nouveaux moyens de preuve, afin de résoudre la question de la recevabilité, en cas de doute quant à la véritable identité de l'opposant. Dans l'affaire **G 4/97** (JO 1999, 270), la Grande Chambre de recours a déclaré que la recevabilité d'une opposition peut être contestée pour des motifs liés à l'identité de l'opposant au cours de la procédure de recours, même si aucune objection n'a été soulevée à cet effet devant la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 925/91** (JO 1995, 469), la division d'opposition ne s'était pas contentée de rejeter l'opposition pour irrecevabilité, mais avait en outre exprimé son avis sur la validité du brevet. La chambre s'est tenue à la jurisprudence antérieure des chambres de recours, selon laquelle une opposition ne peut être examinée au fond lorsqu'elle est déclarée irrecevable. Le **rejet** de l'opposition **pour irrecevabilité** met juridiquement un terme à la procédure d'opposition, et ne permet pas **d'engager l'examen quant au fond**. L'irrecevabilité de l'opposition, lorsqu'elle est décidée définitivement, ou du recours a pour conséquence de faire passer le brevet européen dans les droits nationaux des Etats désignés, ceux-ci devenant dès lors seuls compétents pour apprécier sa validité en fonction de leur législation respective. La chambre a donc conclu qu'il est incompatible avec le principe de procédure précité de rendre une décision portant rejet de l'opposition pour irrecevabilité, et de l'examiner au fond. Selon la chambre, des observations relatives à des questions de fond dans une décision rejetant l'opposition comme irrecevable n'ont aucun effet juridique. En principe, il convient d'éviter ce genre d'observations, une insuffisance procédurale de ce type pouvant entraîner une incertitude juridique pendant la phase nationale et désavantager tant le titulaire du brevet que l'opposant (cf. également **T 328/87**, JO 1992, 701).

8.2 Compétence pour statuer

Conformément à la règle 56(1) CBE, si la division d'opposition constate que l'opposition n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 99(1) CBE notamment (à savoir les dispositions qui régissent, entre autres, le délai pour former une opposition), elle rejette ladite opposition comme irrecevable.

Dans l'affaire **T 295/01** (JO 2002, ***), la chambre a déclaré qu'en vertu de ces dispositions, le pouvoir de statuer sur l'irrecevabilité de l'opposition appartient à la division d'opposition et ne peut être confié à un agent des formalités.

Etant donné qu'il existe une divergence entre les dispositions du point 6 du communiqué du Vice-président chargé de la DG 2 visant à confier aux agents des formalités certaines tâches incombant normalement aux divisions d'opposition de l'OEB (JO 1999, 506) et des dispositions d'un rang supérieur, à savoir la règle 9(3) CBE et la règle 56(1) CBE, ce sont ces dernières qui font foi, par analogie avec les dispositions de l'art. 164(2) CBE.

8.3 Conditions de forme de l'opposition

8.3.1 Généralités

L'opposition doit, conformément à l'art. 99(1) CBE, être formée dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets. Pour des raisons de sécurité juridique, la CBE prévoit un certain nombre d'exigences auxquelles l'opposition doit satisfaire avant l'expiration du délai d'opposition, telles que notamment l'identification du brevet contesté, la présentation par écrit de l'acte d'opposition, l'indication de motifs d'opposition déterminés et le paiement de la taxe appropriée.

Aux termes de la règle 56(1) CBE, l'opposition est rejetée comme irrecevable si elle n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 99 (1) CBE, de la règle 1(1) CBE et de la règle 55c) CBE ou ne désigne pas le brevet en cause de manière suffisante, à moins qu'il n'ait été **remédié** à ces irrégularités avant l'expiration du délai d'opposition (**T 925/91** (JO 1995,469), **T 590/94**).

Dans l'affaire **T 152/85** (JO 1987, 191), la chambre a déclaré que l'art. 99(1) CBE fixe à neuf mois le délai dans lequel il est possible de former opposition et d'acquitter la **taxe d'opposition**, le paiement de cette taxe étant une condition sine qua non de la formation de l'opposition. Tant que les conditions posées par l'art. 99(1) CBE ne sont pas remplies, l'opposant éventuel n'est partie à aucune procédure devant l'OEB.

Dans la décision **T 193/87** (JO 1993, 207), la chambre a constaté que lorsqu'une opposition est formée dans une langue d'un Etat contractant qui n'est pas l'une des langues officielles de l'OEB, et que la **traduction** prescrite à l'art. 14(4) CBE n'est pas produite dans les délais, ladite opposition est réputée n'avoir pas été reçue et la taxe d'opposition doit être remboursée (cf. **T 323/87**, JO 1989, 343). Etant donné qu'il n'y a pas d'opposition, il ne saurait être question de procéder à un examen de sa recevabilité au regard de la règle 56(1) CBE.

Dans l'affaire **T 960/95**, l'opposition avait été formée **sans être signée**. La chambre a déclaré que l'acte d'opposition doit être dûment signé (règle 36(3) CBE, première phrase, ensemble la règle 61bis CBE). Il a été remédié au défaut de signature dans le délai imparti par la division d'opposition. L'acte d'opposition a donc gardé le bénéfice de sa date (règle 36(3) CBE, troisième phrase).

Dans la décision **T 344/88**, la chambre a examiné si l'indication par l'opposant d'un numéro erroné de fascicule de brevet contrevenait à la règle 55c) CBE lorsque l'**erreur** n'était pas rectifiée avant la date d'expiration du délai d'opposition. Le fascicule de brevet mentionné initialement par l'opposant n'avait aucun rapport avec l'invention. Toutefois, l'acte d'opposition contenait des indications tellement détaillées qu'il aurait été possible d'identifier le fascicule du brevet effectivement visé. La chambre a dès lors accepté que le numéro erroné soit rectifié. En effet, vu toutes les précisions qui avaient été apportées par ailleurs, c'eût été faire preuve d'un formalisme excessif que de considérer que l'acte d'opposition n'était pas recevable, simplement parce que le numéro indiqué n'était pas celui de l'antériorité que l'on avait voulu citer. Selon cette chambre, il ne s'agit pas de savoir si l'OEB a effectué une

rectification entre la date de dépôt de l'acte d'opposition et l'expiration du délai d'opposition. La seule chose qui compte, c'est que l'erreur pouvait être décelée dans le délai d'opposition et que la division d'opposition était en mesure, après avoir lu la description de l'antériorité, de l'identifier avec certitude.

Dans l'affaire **T 438/87**, la question s'est posée de savoir si un retard dans la **publication** du fascicule du brevet européen pouvait avoir une influence quelconque sur le calcul du délai d'opposition. La chambre a estimé que "la mention de la délivrance du brevet en cause ayant été normalement portée à la connaissance du public dans le Bulletin ... c'est cette dernière date qui doit être retenue comme point de départ du délai d'opposition. Et ce, quels que soient les aléas qu'ait pu subir la publication du fascicule de brevet et quelles que soient les conséquences que ce contretemps peut entraîner pour certains tiers du fait de leur situation géographique."

Dans la décision **T 317/86** (JO 1989, 378), l'opposant n'avait pas indiqué **le titre de l'invention** dans les délais spécifiés à la règle 56(2) CBE. La chambre a décidé que si les indications dont dispose l'OEB sont suffisantes, considérées dans leur ensemble, pour permettre d'identifier facilement et sans le moindre doute le brevet qui fait l'objet d'une opposition, l'omission du titre de ce brevet dans l'acte d'opposition ne représente pas une irrégularité au sens de la règle 56(2) CBE. Normalement, il suffit que soit indiqué le numéro de publication ou le numéro de dépôt de la demande si, grâce à toutes les autres indications fournies dans l'acte d'opposition et au contenu du dossier, l'on peut établir avec une entière certitude quel brevet est en cause.

8.3.2 Identification de l'opposant

Aux termes de la règle 55a) CBE, l'acte d'opposition doit comporter l'indication du nom, de l'adresse et de l'Etat du domicile ou du siège de l'opposant, dans les conditions prévues à la règle 26(2)c) CBE, laquelle précise les indications à fournir pour établir cette identité.

Dans la décision **T 25/85** (JO 1986, 81), la chambre a considéré que si l'identité d'un opposant n'est pas établie avant l'expiration du délai d'opposition, l'opposition est irrecevable.

Dans l'affaire **T 870/92**, l'intimé avait fait valoir durant la procédure de recours que l'opposant n'avait pas la qualité de partie et que l'opposition devait donc être rejetée comme irrecevable. La chambre a souligné que lorsque l'indication du nom d'une personne morale ne correspond pas entièrement à sa désignation officielle (règle 26(2)c) CBE et règle 61bis) CBE), cela ne signifie pas pour autant que l'opposition est irrecevable. Il convient de distinguer une indication inexacte, mais suffisante pour établir l'identité d'une partie, de l'absence de telles indications. Un nom erroné peut être corrigé à tout moment (règle 88, première phrase CBE) (voir aussi **T 828/98**).

8.4 Droit de faire opposition

8.4.1 Conditions générales

Dans les décisions **G 3/97** et **G 4/97** (JO 1999, 245, 270), la Grande Chambre de recours fait

une analyse exhaustive de la qualité d'opposant qui marque à plus d'un titre l'abandon de l'ancienne jurisprudence relative au droit de faire opposition et à l'identification de l'opposant (cf. à ce propos le point 8.3.4). Ainsi, elle a estimé que la qualité d'opposant est une notion procédurale et que son mode d'obtention relève du droit procédural. Dans la CBE, cette question est régie à l'art. 99(1) CBE ensemble l'art. 100 CBE, ainsi que la règle 55 CBE et la règle 56(1) CBE. Est par conséquent opposant celui qui remplit les conditions qui y sont prévues pour former une opposition. En particulier, l'opposant doit pouvoir être identifié. La CBE ne prévoit explicitement aucune autre condition de forme à remplir par l'opposant.

8.4.2 Intérêt de l'opposant

Dans les décisions **G 3/97** et **G 4/97** (JO 1999, 245, 270), la Grande Chambre a déclaré que le législateur a expressément aménagé l'opposition comme un moyen de recours destiné au public, qui est ouvert, en vertu de l'art. 99(1) CBE, à "toute personne". Il serait donc incompatible avec ce qui précède d'exiger de l'opposant qu'il justifie d'un quelconque intérêt à l'annulation du brevet. Les raisons pour lesquelles un opposant fait opposition sont sans importance pour l'OEB, du moins tant qu'il ne ressort pas d'autres circonstances qu'il y a eu abus.

Dans la décision **G 1/84** (JO 1985, 299), la Grande Chambre de recours a fait observer que **les motifs** de l'opposant ne jouent en principe aucun rôle (sinon, nul doute que pour rendre l'idée de "toute personne", on aurait précisé "toute personne intéressée"), tandis que son identité revêt une importance essentielle en matière de procédure. Dans la décision **T 635/88** (JO 1993, 608), la chambre a considéré que la CBE n'exige pas l'existence d'un **intérêt** propre pour pouvoir engager la procédure d'opposition. Selon l'affaire **T 590/93** (JO 1995, 337) également, il apparaît à l'évidence dans ces conditions que **toute personne** (et non : toute personne intéressée) peut faire opposition à un brevet européen délivré. Si telle n'avait pas été l'intention des auteurs de la Convention, cet article aurait sans aucun doute été rédigé de manière à faire dépendre la recevabilité d'une opposition des qualités personnelles pour agir (locus standi) de l'opposant ou de toute autre expression de son intérêt pour agir.

Dans la décision **T 798/93** (JO 1997, 363), la chambre a relevé que la CBE et les dispositions qui en résultent n'imposent **aucune condition relative à la qualité ou à l'intérêt pour agir**. Il convient en conséquence de rejeter les requêtes par lesquelles il est conclu à l'irrecevabilité de l'opposition lorsqu'elles sont fondées, comme en l'espèce, soit sur une contestation de la qualité de l'opposant, qu'il s'agisse par exemple de sa profession (mandataire européen agréé) ou de son domaine technique de compétence (différent de celui du brevet faisant l'objet de l'opposition) ; soit sur l'absence d'intérêt à agir (déclaration de l'opposant selon laquelle il n'agissait que dans le but de compléter sa formation).

8.4.3 Opposition par le titulaire du brevet

Dans la décision **G 9/93** (JO 1994, 891), la Grande Chambre de recours - renversant la jurisprudence établie par la décision **G 1/84** (JO 1985, 299) - a estimé que le **titulaire du brevet** n'est pas compris dans l'expression "toute personne" utilisée à l'art. 99(1) CBE et qu'il n'est donc **pas recevable** à faire opposition à son propre brevet en vertu de cette disposition. Il s'ensuit que la jurisprudence établie par la décision **G 1/84** ne peut plus être suivie.

8.4.4 Opposition par un mandataire agréé agissant en son nom propre - Homme de paille

Les décisions de saisine **T 301/95** (JO 1997, 519) et **T 649/92** (JO 1998, 97) posent la question de savoir si une opposition est irrecevable lorsque l'opposant agit pour le compte d'un tiers, à savoir un homme de paille. Dans ses décisions **G 3/97** et **G 4/97** (JO 1999, 245, 270), la Grande Chambre de recours a fait observer que l'opposant est la personne qui remplit les conditions prévues à l'art. 99(1) CBE ensemble l'art. 100 CBE et les règles 55 et 56(1) CBE. En faisant opposition, il obtient lui-même, en droit procédural, la qualité d'opposant qui remplit les conditions de forme prévues. Un tiers qui incite l'opposant à faire opposition ne peut entreprendre aucun acte de procédure et n'est en aucun cas traité en tant que partie à la procédure. En outre, les moyens de procédure dont dispose l'OEB pour examiner l'objection tirée de l'homme de paille sont insuffisants. En conséquence, une opposition n'est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 55a) CBE agit pour le compte d'un tiers.

En revanche, une telle opposition est irrecevable lorsque l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi.

a. Il y a contournement abusif de la loi notamment lorsque :

aa. l'opposant agit pour le compte du titulaire du brevet. Selon la décision **G 9/93** (JO 1994, 891), le titulaire du brevet est irrecevable à former opposition contre son propre brevet, étant donné que la procédure d'opposition est une procédure contentieuse et qu'en conséquence, le titulaire du brevet et l'opposant doivent être des personnes différentes.

bb. l'opposant agit pour le compte d'un client dans le cadre d'activités qui, dans l'ensemble, sont caractéristiques de celles d'un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises par l'art. 134 CBE. Il s'agit du cas où la personne non habilitée à assurer la représentation exerce pour le compte d'un client l'ensemble des activités caractéristiques d'un mandataire agréé, tout en assumant elle-même le rôle de partie, afin de contourner l'interdiction qui lui est faite d'agir en tant que mandataire agréé.

b. En revanche, il n'y a pas contournement abusif de la loi pour la simple raison que :

aa. un mandataire agréé fait opposition en son nom propre pour le compte d'un client ;

bb. un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE agit pour le compte d'un tiers qui ne remplit pas cette condition.

c. Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a contournement abusif de la loi, il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des preuves. La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité de l'opposition. L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer.

Dans l'affaire **T 649/92** en date du 28 septembre 1999, les intimés/titulaires du brevet ont contesté le statut du requérant, arguant qu'en tant "qu'homme de paille" agissant au nom

d'un tiers, il n'avait pas le droit d'être opposant. La chambre, liée par la décision **G 4/97** (JO 1999, 270), n'avait aucune raison de soupçonner que le requérant agissait pour le compte des titulaires du brevet ou cherchait d'une quelconque façon à contourner abusivement la loi (cf. aussi **T 459/96** et **T 461/96**).

Compte tenu des principes énoncés par la Grande Chambre de recours, nombre de considérations développées par les chambres dans des décisions relatives à la formation de l'opposition par un mandataire agréé, une société de conseils ou un homme de paille, ou dans des affaires qui soulevaient la question de la véritable identité de l'opposant et de la preuve y afférente, ne sont plus pertinentes (**T 10/82** (JO 1983, 407) ; **T 635/88** (JO 1993, 608); **T 25/85** (JO 1996, 81); **T 582/90** ; **T 289/91** (JO 1994, 649); **T 548/91**; **T 339/93**; **T 590/93** (JO 1995, 337); **T 798/93** (JO 1997, 363)). Il en va de même des explications figurant dans la troisième édition de la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, au point VII, C 8.3.4-6 ainsi que 8.4.2 et 3.

8.4.5 Recevabilité des oppositions conjointes

Dans la décision **T 272/95** (JO 1999, 590), la chambre a examiné si l'expression "toute personne" utilisée à l'art. 99 CBE peut être interprétée comme signifiant qu'un groupe de personnes physiques dépourvu de statut juridique propre peut valablement former une opposition conjointe, et si une telle opposition est valablement formée au nom de tous les membres de ce groupe, bien qu'une seule taxe d'opposition ait été acquittée. Elle a également déclaré qu'il y avait lieu d'examiner la façon dont il convient d'organiser la représentation commune, afin d'assurer au titulaire du brevet de véritables garanties procédurales, ainsi que la question de savoir si la variation de la composition du groupe conjoint d'opposants pourrait changer sa personnalité. C'est pourquoi la chambre a soumis à la Grande Chambre de recours les questions suivantes :

1. Une opposition qui répond aux exigences de l'art. 99 CBE et de la règle 55 CBE est-elle recevable si elle a été formée conjointement par deux personnes ou plus et qu'une seule taxe d'opposition a été acquittée ?
2. S'il est répondu par l'affirmative à la question 1 et qu'un représentant commun a été désigné conformément à la règle 100(1) CBE dans l'acte d'opposition, un recours est-il valable même s'il n'a pas été formé par cette personne ?
3. S'il est répondu par l'affirmative aux questions 1 et 2, quelles sont, le cas échéant, les autres exigences auxquelles une opposition conjointe ou un recours conjoint doivent répondre afin de sauvegarder les droits du titulaire du brevet ?

La procédure est en instance sous le numéro **G 3/99**.

8.5 Exposé des motifs d'opposition

8.5.1 Acte d'opposition - Conditions à remplir

Conformément à la règle 55c) CBE, l'acte d'opposition doit comporter trois éléments: une

déclaration précisant 1) la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, 2) les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que 3) les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs. Les "faits et justifications" invoqués à l'appui des motifs d'opposition sont souvent considérés comme le "fondement" des motifs d'opposition. La **troisième condition**, à savoir l'indication des faits et justifications invoqués, ainsi que les exigences à satisfaire pour que cette condition soit remplie ont notamment été examinées dans plusieurs décisions.

Dans la décision **T 222/85** (JO 1988, 128), la chambre a considéré que cette condition n'est remplie que si le contenu de l'acte d'opposition est **suffisant** pour permettre de **comprendre correctement** la cause de l'opposant en l'appréciant objectivement. La chambre a estimé que la condition 3) ci-dessus - telle qu'elle est énoncée à la règle 55c) CBE, combinée aux conditions 1) et 2) - vise à garantir que la contestation du brevet par l'opposant dans l'acte d'opposition soit suffisamment étayée pour que le titulaire du brevet comme la division d'examen sachent de quoi il retourne. Tandis que les conditions de la règle 55 (1a) et b) CBE et de la règle 55c) CBE pourraient être considérées comme des conditions de nature **formelle**, la condition 3) de cette même règle, considérée en liaison avec les dispositions de l'art. 99(1) CBE, est, de par sa nature, une **condition de fond** qui exige de l'opposant qu'il présente une argumentation sur le bien-fondé de sa cause. Un acte d'opposition correctement formulé doit contenir une argumentation aussi complète que concise. En général, plus cette argumentation est déficiente, plus l'opposition risque d'être rejetée comme irrecevable. Selon la chambre, la question de savoir si un acte d'opposition remplit les conditions minimum de fond énoncées à l'art. 99(1) et à la règle 55c) CBE ne peut être tranchée que cas par cas puisque certains facteurs pertinents, comme la complexité des questions soulevées, varient d'une affaire à l'autre. Par ailleurs, la chambre a fait observer qu'il importe de faire une distinction entre la notion de **contenu suffisant** de l'acte d'opposition et celle du **bien-fondé** de l'opposition. En effet, s'il arrive, d'une part, qu'un motif d'opposition ne soit pas convaincant, alors qu'il a été exposé de façon claire et raisonnée, il se peut, d'autre part, qu'une argumentation insuffisante entraîne le rejet de l'opposition pour irrecevabilité, alors qu'une formulation correcte aurait permis à cette opposition d'aboutir (**T 621/91, T 3/95, T 152/95, T 1097/98**). Les faits invoqués à l'appui d'une opposition doivent être suffisamment détaillés pour permettre à l'OEB et au titulaire du brevet de comprendre, sans examen supplémentaire, les arguments avancés (**T 2/89**, JO 1991, 51).

Dans la décision **T 925/91** (JO 1995, 469), la chambre a également estimé que la troisième condition énoncée à la règle 55c) CBE n'est remplie que si l'exposé des "faits et justifications" pertinents (c.-à-d. qui coïncident avec la mesure dans laquelle le brevet contesté est mis en cause) est suffisant pour permettre à la division d'opposition et au titulaire du brevet de pénétrer l'argumentation et le fond de la cause de l'opposant en relation avec les motifs de l'opposition. Cela doit être **apprécié objectivement** en se plaçant du point de vue de **l'homme du métier** normalement qualifié dans le domaine dont relève le brevet attaqué.

Dans l'affaire **T 3/95**, l'intimé avait contesté la recevabilité de l'opposition, au motif que les revendications contestées auraient dû être traitées dans l'acte d'opposition caractéristique par caractéristique, à savoir que l'on ne savait pas clairement comment l'homme du métier pouvait à l'évidence mettre au point tout l'objet revendiqué. Compte tenu du degré de complexité relativement peu élevé de l'objet revendiqué, la chambre a estimé en l'espèce

que les faits et arguments présentés par l'opposant permettaient au lecteur de comprendre les raisons pour lesquelles l'objet revendiqué était considéré comme dénué d'activité inventive.

Dans la décision **T 234/86** (JO 1989, 79), la chambre a estimé que la CBE ne prévoit nulle part que l'opposition n'est recevable que si les faits et justifications invoqués par l'opposant sont "probants en eux-mêmes". La chambre a ensuite observé que l'appréciation des justifications, c'est-à-dire en l'occurrence la vérification à effectuer en vue d'établir si les documents cités permettent vraiment de prouver les faits allégués, relève uniquement de l'examen du bien-fondé des motifs de l'opposition, lequel ne peut avoir lieu, en vertu de l'art. 101(1) CBE, que lorsque la recevabilité de l'opposition a été établie (voir également **T 453/87** et **T 2/89** (JO 1991, 51)).

Dans la décision **T 199/92**, la chambre a noté que le titulaire du brevet doit pouvoir comprendre sans difficulté excessive ce qui est reproché à son brevet dans l'acte d'opposition. Cela n'exclut pas que le titulaire du brevet ait à fournir un **certain effort d'interprétation** (voir aussi **T 934/99**).

Dans l'affaire **T 934/99**, la chambre a déclaré que la règle 55c) CBE n'exige pas de présenter un raisonnement logique, en ce sens que les arguments exposés dans l'acte d'opposition doivent être cohérents ou convaincants. Le critère applicable est en effet de savoir si les arguments présentés sont pertinents et si, éventuellement après un effort d'interprétation raisonnable, ils sont suffisamment explicites pour permettre à un homme du métier de se forger une opinion motivée sur la question de savoir si le raisonnement sur lequel se fonde l'opposant semble (en toute logique) correct ("convaincant") ou non (c.à.d. erroné).

Dans la décision **T 204/91**, la chambre a considéré que le terme "indication" utilisé dans le texte anglais de la règle 55c) CBE doit être interprété comme exigeant davantage que la **simple suggestion** de plusieurs critiques possibles à l'encontre du brevet ainsi que des arguments susceptibles d'être invoqués pour chacune d'entre elles, indication (ou suggestion) qui pourrait être renforcée par la production ultérieure, même au stade de la procédure de recours, de preuves ou d'arguments supplémentaires, pouvant même comprendre des motifs nouveaux. Au contraire, la portée de l'"indication" doit permettre au titulaire du brevet et à la division d'opposition de savoir clairement en quoi le brevet est mis en cause et quelles sont les justifications invoquées pour étayer cette attaque. En d'autres termes, le titulaire du brevet et la division d'opposition doivent être mis en mesure de savoir clairement quelle est la nature de l'objection soulevée et quelles sont les justifications invoquées. Par conséquent, les faits de la cause doivent être présentés de telle manière que le titulaire du brevet et la division d'opposition soient en mesure de se forger une opinion définitive sur **au moins un motif** d'opposition soulevé, sans qu'il leur soit nécessaire d'effectuer des recherches supplémentaires (cf. **T 453/87**, **T 279/88**).

Dans l'affaire **T 1069/96**, la chambre a fait observer que dans la version allemande des directives relatives à l'examen (partie D, chapitre IV, 1.2.2.1, v), il est indiqué que le contenu de l'exposé des motifs "doit permettre au titulaire du brevet d'examiner **de façon définitive** ("**abschließend**") le motif de révocation invoqué, sans recourir à des recherches indépendantes". Dans les versions française et anglaise, il n'est toutefois pas question

d'examen définitif ("doit permettre ... d'examiner ..." et "as to enable ... to examine ..."). De l'avis de la chambre, la règle 55 c) CBE n'exige nullement une "indication exhaustive des faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs" permettant déjà à elle seule de procéder à un examen définitif.

Dans la décision **T 1019/92**, la chambre a estimé que la question de savoir si un acte d'opposition remplit les conditions fixées à la règle 55c) CBE est une question objective qu'il convient d'examiner à l'expiration du délai d'opposition de neuf mois. La chambre a souligné que, même si, comme en l'espèce, un opposant fonde par la suite son argumentation sur des antériorités non mentionnées dans l'acte d'opposition, cet acte d'opposition n'est pas irrecevable si, à la **date pertinente**, il satisfaisait de manière objective aux conditions indiquées ci-dessus.

Dans la décision **T 182/89** (JO 1991, 391), la chambre a observé qu'il ne suffit assurément pas qu'un opposant déclare qu'un exemple d'un brevet a été reproduit une fois "exactement comme décrit" sans obtenir exactement les résultats décrits et revendiqués dans le brevet pour prouver que l'exposé est insuffisant. Si l'acte d'opposition invoque, comme **seul motif** d'opposition, l'insuffisance de l'exposé selon l'art. 100 b) CBE, et contient uniquement une telle **déclaration**, en guise de "faits et justifications" à l'appui de ce motif, il y aurait selon la chambre de bonnes raisons de rejeter une telle opposition pour irrecevabilité, puisqu'elle ne contient pas de faits et justifications suffisants, susceptibles de fournir des éléments de droit et de fait pour révoquer le brevet, **même s'ils étaient prouvés ultérieurement**.

Si, comme en l'espèce, un motif d'opposition est invoqué dans l'acte d'opposition mais **n'est pas, en tant que tel, correctement étayé** comme l'exige la règle 55c) CBE dans le délai d'opposition de neuf mois (en ce sens que l'opposition serait rejetée pour irrecevabilité en vertu de la règle 56(1) CBE, si ce motif d'opposition était le seul à être invoqué dans l'acte d'opposition), **ledit motif** d'opposition doit être rejeté sur la même base que s'il était irrecevable aux termes de la règle 56(1) CBE. La chambre a ensuite observé que si cette ligne de conduite n'est pas suivie, il peut facilement y avoir abus de procédure, en ce sens qu'un opposant pourrait invoquer plus d'un motif d'opposition dans son acte d'opposition, mais n'en étayer qu'un seul dans ledit acte, puis, à un stade ultérieur de la procédure d'opposition, présenter des faits et justifications à l'appui d'autres motifs d'opposition invoqués, occasionnant un retard et un surcroît de coûts. De l'avis de la chambre, cela n'est pas admissible, car les dispositions combinées de la règle 55c) CBE et de la règle 56(1) CBE exigent expressément que **tout motif** d'opposition invoqué dans l'acte d'opposition soit étayé par des "faits et justifications" dans le délai d'opposition de neuf mois, faute de quoi l'acte d'opposition (du moins dans la mesure où les dispositions de la règle 55c) CBE n'ont pas été observées) doit être rejeté pour irrecevabilité.

Dans l'affaire **T 534/98**, la chambre de recours a jugé que l'exigence d'exposer les motifs d'opposition n'implique pas de fournir la preuve des connaissances générales de l'homme du métier invoquées. D'après la jurisprudence établie, l'affirmation selon laquelle des éléments font partie des connaissances générales de l'homme du métier ne s'impose que si cela est mis en doute par une autre partie ou par l'Office européen des brevets. Certes, selon la décision **T 85/93**, la preuve des connaissances générales de l'homme du métier doit être apportée à un stade précoce de la procédure devant la division d'opposition, mais cela

ne vaut pas pour le mémoire produit en réponse.

8.5.2 Cas particuliers

a) Exposé suffisant

Dans plusieurs décisions, les chambres ont examiné de façon plus approfondie si l'exposé des motifs d'opposition dans l'acte d'opposition était suffisant (p. ex. dans l'affaire **T 875/96**).

Dans l'affaire **T 134/88**, l'opposition n'analysait pas toutes les caractéristiques de la revendication attaquée, mais satisfaisait néanmoins à la règle 55c) CBE. La chambre a constaté en résumé qu'une opposition qui est dirigée contre la prétendue absence d'activité inventive d'une invention de combinaison est en règle générale irrecevable si elle s'en tient à l'appréciation d'une caractéristique isolée: pour être recevable, elle devrait analyser l'ensemble de l'invention ou au moins **l'essentiel** de son contenu, de manière à mettre en évidence, par l'indication des faits sur lesquels elle s'appuie, les éléments qui permettent au titulaire du brevet et à l'instance chargée d'examiner l'opposition de porter une appréciation définitive sur les motifs d'opposition avancés, sans avoir à effectuer leurs propres recherches.

Dans l'affaire **T 185/88** (JO 1990, 451), la chambre a estimé qu'un exposé des motifs de l'opposition remplit les conditions de forme lorsque l'unique antériorité citée (fascicule de brevet allemand) pour prouver l'absence d'activité inventive est publiée **après** la date de dépôt ou de priorité mais qu'elle comporte une référence à la publication effectuée **avant** la date de dépôt ou la date de priorité ("deutsche Offenlegungsschrift": demande allemande publiée sans examen).

Dans les décisions **T 533/94** et **T 534/94**, la chambre a estimé que le fait que dans l'acte d'opposition une comparaison entre chaque élément de l'invention revendiquée et les passages pertinents des antériorités ait été présentée sous forme de tableau sans indication explicite de ce qui était censé porter atteinte à la nouveauté de l'invention ou fonder un argument relatif à l'évidence de l'invention, ne mettait pas en cause la recevabilité de l'opposition. La chambre a observé que l'acte d'opposition s'adresse à la division d'opposition et au titulaire du brevet, qui non seulement ont les compétences techniques nécessaires, mais sont également en mesure d'apprécier s'il y a nouveauté et activité inventive. Ainsi, la chambre a considéré qu'une présentation détaillée et complète de questions implicites pour des personnes ayant les connaissances nécessaires n'était pas indispensable à la compréhension des arguments invoqués par l'opposant et ne constituait donc pas une condition de recevabilité.

Dans l'affaire **T 406/92**, l'opposant a fait valoir dans son acte d'opposition que le document D4 reprenait par écrit le contenu d'une présentation orale effectuée lors d'une conférence. Une note de bas de page dans le document D4 faisait en effet référence à cette conférence. La division d'opposition a rejeté l'opposition. Dans sa décision, elle a expliqué notamment que cette présentation orale qui selon l'opposant correspondait à l'exposé du document D4 ne pouvait être considérée comme faisant partie de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE, la note de bas de page ne précisant pas en quoi l'exposé du document publié

ultérieurement correspondait au contenu de cette présentation. La chambre de recours a conclu que pour pouvoir décider si une présentation orale a rendu l'invention accessible au public, il importe de savoir sous quelle forme s'est faite cette présentation (exposé, conversation, émission de radio ou de télévision etc.), et où (conférence publique, hall d'usine etc.). L'acte d'opposition fournissait des renseignements à ce propos. Bien que sans incidence sur la **recevabilité** de l'opposition, la question de savoir si ladite conférence avait effectivement été tenue en public, et si le document D4 reprenait effectivement le contenu de l'exposé, pouvait être importante pour l'appréciation du **bien-fondé** de l'opposition. Il devait donc être considéré pour cette raison que l'opposition était recevable (voir **T 786/95**).

b) Exposé insuffisant

Dans la décision **T 448/89** (JO 1992, 361), la chambre s'est fondée sur la décision **T 222/85** pour rejeter l'opposition comme irrecevable. La chambre a jugé qu'il n'est pas satisfait à la condition énoncée à la règle 55c) CBE si un document présenté comme portant atteinte à la nouveauté décrit plusieurs objets différents et que l'objet censé comporter toutes les caractéristiques d'une revendication attaquée n'est ni mentionné, ni facile à identifier. Tel est également le cas lorsqu'aucun fait ni aucune justification ne sont invoqués à l'appui du motif d'opposition que constitue l'absence d'activité inventive. Il ne suffit pas de se référer d'une manière générale à l'ensemble des documents cités dans le rapport de recherche européenne, lorsqu'il n'est pas indiqué ou qu'il n'apparaît pas clairement quel est le document qui est censé prouver tel ou tel fait invoqué.

Dans la décision **T 545/91**, la chambre a suivi la jurisprudence établie par les décisions **T 448/89** (JO 1992, 361) et **T 222/85** (JO 1988, 128). L'opposition a été jugée irrecevable et rejetée au motif que le document sur lequel elle était fondée comptait 200 pages et que l'acte d'opposition ne se référait à aucun passage précis. Même si l'affirmation de l'opposant selon laquelle un expert trouverait immédiatement le chapitre pertinent dans l'index était juste, la chambre a estimé que des précisions étaient nécessaires car le chapitre comptait 86 pages et portait sur des sujets qui n'étaient pas directement liés les uns aux autres (voir **T 204/91**).

Dans la décision **T 550/88** (JO 1992, 117), la chambre a examiné si des **droits nationaux antérieurs** peuvent, d'un point de vue juridique, constituer des "faits ou justifications" susceptibles d'être invoqués pour faire valoir l'absence de nouveauté eu égard aux dispositions de l'art. 54(1) et (3) CBE. Dans la négative, ces faits et justifications ne sauraient étayer le motif d'opposition ni donc satisfaire à l'exigence de la règle 55c) CBE. Selon la chambre, si l'on interprète correctement l'art. 54(3) CBE, il n'est pas possible d'admettre que les droits nationaux antérieurs sont compris dans l'état de la technique, et seules les demandes de brevet européen déposées au titre de la CBE peuvent être considérées comme comprises dans l'état de la technique pour cette demande, en application de l'art. 54(3) CBE. La chambre a décidé que l'opposition n'était pas recevable, étant donné que les seuls faits et justifications indiqués dans l'acte d'opposition faisaient référence à des droits nationaux antérieurs.

8.6 Opposition fondée sur un usage antérieur public

8.6.1 Suffisance de l'acte d'opposition et nouvelles preuves

Pour être examinées par les chambres, les allégations relatives à un usage antérieur public doivent être étayées de telle manière que l'on reconnaisse immédiatement comment elles se sont produites; cf. **T 6/86**, **T 329/86**, **T 328/87** (JO 1992, 701), **T 78/90**, **T 988/91**, **T 541/92**. Une telle allégation est considérée comme suffisamment étayée, si l'OEB et les autres parties sont en mesure de la comprendre sans devoir entreprendre leurs propres recherches ; cf. d'une manière générale **T 222/85** (JO 1988, 128), **T 2/89** (JO 1991, 51) et **T 441/91**.

Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, si un opposant fait valoir une utilisation antérieure publique en tant qu'état de la technique aux fins de l'art. 54(2) CBE et souhaite que cette allégation fasse partie du cadre de droit et de fait à l'intérieur duquel l'examen quant au fond de l'opposition doit être effectué, l'acte d'opposition doit indiquer dans le délai d'opposition tous les faits qui permettent de déterminer la date, l'objet et les circonstances de l'utilisation antérieure. Une telle utilisation antérieure publique n'est suffisamment fondée que s'il est précisé ce qui a été rendu accessible au public, où, quand, comment et par qui (cf. décisions **T 328/87** (JO 1992, 701) et **T 93/89** (JO 1992, 718) ; **T 1002/92** (JO 1995, 605), **T 212/97**).

Dans la décision **T 538/89**, la chambre a souligné que les moyens de preuve indiqués peuvent même encore être produits après l'expiration du délai d'opposition dans la mesure où la règle 55c) CBE exige uniquement qu'ils soient indiqués (cf. également **T 752/95**, **T 249/98**). La constitution de témoins qui seront entendus ultérieurement doit être considérée comme un moyen de preuve (voir également **T 28/93**, **T 988/93**).

8.6.2 Examen d'office par l'OEB

L'obligation de procéder à un examen d'office prévue à l'art. 114 CBE est assortie de limites en ce qui concerne les usages antérieurs publics.

Dans la décision **T 129/88** (JO 1993, 598), la chambre a fait observer que, bien que selon l'art. 114 CBE une chambre de recours soit tenue de procéder à l'examen d'office des faits, elle n'est pas tenue pour autant d'examiner s'il est vrai, comme l'avait affirmé auparavant une partie, qu'il y a eu usage antérieur public, lorsqu'entre-temps cette partie s'est retirée de la procédure et que les faits pertinents peuvent difficilement être établis sans sa coopération. Dans cette décision, la chambre a en effet estimé que l'obligation dans laquelle se trouve l'OEB de procéder à un examen d'office en application de l'art. 114(1) CBE, loin d'être illimitée dans sa portée, est soumise à des limites qu'imposent la raison ainsi que la nécessité de ne pas retarder la procédure. En conséquence, si l'opposant se retire de la procédure d'opposition, montrant par là qu'il n'est plus intéressé par l'issue de l'opposition, il conviendrait normalement que l'OEB ne pousse pas plus avant l'examen de la question pour ne pas retarder la procédure, et ce, bien qu'il ait le pouvoir, en fonction du pays où sont domiciliés les témoins, de les obliger à témoigner soit devant lui-même, soit devant le tribunal d'un Etat contractant. Il en irait différemment si des documents dont l'authenticité ne faisait aucun doute prouvaient déjà l'existence d'un usage antérieur public ou s'il n'était pas possible

de contester les faits matériels prouvant qu'il y avait eu usage antérieur public, comme l'avait allégué l'opposant (voir **T 830/90** (JO 1994, 713), **T 887/90**, **T 634/91**, **T 252/93**, **T 34/94**).

8.6.3 Justification en tant que condition de recevabilité

L'opposant doit fournir des justifications particulières dans l'acte d'opposition lorsqu'il affirme qu'il y a eu usage antérieur public. Toutefois, il y a lieu de faire une différence entre l'examen de la recevabilité de l'opposition et l'appréciation de son bien-fondé. Dans les décisions **T 194/86**, **T 328/87** (JO 1992, 701), **T 93/89** (JO 1992, 718), **T 232/89**, **T 538/89**, **T 754/89**, **T 78/90**, **T 600/90**, **T 877/90**, **T 441/91**, **T 602/91**, **T 988/91**, **T 541/92** et **T 927/98**, il a été jugé que pour pouvoir déterminer si une invention a été mise à la disposition du public au moyen d'un usage antérieur, il convient de clarifier:

- a) la date de l'usage antérieur (à savoir quand il a eu lieu),
- b) l'objet de l'usage antérieur (à savoir ce qui a été rendu accessible au public),
- c) les circonstances de l'usage antérieur (à savoir où, comment et par qui l'objet de l'usage antérieur a été rendu accessible au public).

Dans l'affaire **T 522/94** (JO 1998, 421) la chambre a estimé que l'exigence de recevabilité visait, d'une manière générale, à permettre au titulaire du brevet et à la division d'opposition d'examiner le motif de révocation invoqué, sans devoir procéder à des recherches indépendantes.

Il importe donc peu pour la recevabilité qu'il soit établi que cet usage antérieur a été effectivement rendu public (**T 1022/99**).

9. Cadre de droit et de fait de l'opposition

9.1 Introduction

Dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420), la Grande Chambre de recours a constaté que la procédure d'opposition postérieure à la délivrance du brevet peut être conçue de différentes manières - un opposant pourrait par exemple avoir le droit d'engager une action consistant en une simple demande de réexamen général du brevet sur la base de certaines considérations d'ordre général. Toutefois, la procédure d'opposition postérieure à la délivrance du brevet instituée par la CBE n'a pas été conçue ainsi. Comme il ressort de l'art. 99 CBE ensemble la règle 55c) CBE, l'acte d'opposition doit comporter entre autres une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition, les motifs sur lesquels l'opposition se fonde ainsi que les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs.

La Grande Chambre de recours a donc considéré que, dans les affaires qui lui étaient soumises, la question déterminante était de savoir si la déclaration exigée de l'opposant par la règle 55c) CBE limite les droits et obligations de l'OEB pour ce qui concerne l'examen de l'affaire, ou si ledit examen pourrait ou même devrait aller plus loin que ce qui a été demandé dans l'opposition telle qu'elle a été formée, pour être étendu à d'autres éléments du brevet et à d'autres motifs d'opposition que ceux mentionnés dans la déclaration en question.

La Grande Chambre de recours a estimé que la règle 55c) CBE n'a de sens que si on l'interprète comme ayant la **double fonction** de régir (en combinaison avec d'autres dispositions) la **recevabilité de l'opposition** et d'établir simultanément le **cadre de droit et de fait** dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition doit en principe se dérouler.

Le **cadre de droit** de toute opposition est uniquement défini par i) la mesure dans laquelle le brevet est effectivement mis en cause et ii) les motifs sur lesquels l'opposition se fonde, tandis que son **cadre de fait** est déterminé par les faits et justifications invoqués et présentés dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55c) CBE. Il va donc de soi que ni les motifs qui ne sont pas étayés par des faits et justifications, ni les revendications auxquelles il n'est pas effectivement fait opposition (même si elles sont simplement mentionnées dans l'acte d'opposition) ne peuvent être considérés comme constituant le cadre "de droit et de fait" de l'opposition (**T 737/92**).

Il convient de distinguer entre les deux grandes conditions exigées à la règle 55c) CBE, à savoir l'indication de la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition et l'indication des motifs sur lesquels l'opposition se fonde.

9.2 Cadre de droit de l'opposition

9.2.1 Mesure dans laquelle le brevet est mis en cause

L'art. 99(1) CBE prévoit notamment que "l'opposition doit être formée par écrit et motivée". Il est énoncé à la règle 55c) CBE que l'acte d'opposition doit contenir "une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition". La procédure d'opposition constitue une exception au principe inscrit dans la CBE selon lequel, une fois délivré, un brevet européen est soustrait à la compétence de l'OEB et devient un faisceau de brevets nationaux relevant de la compétence des juridictions des Etats contractants désignés. La procédure d'opposition est une procédure exceptionnelle qui permet d'intenter dans un délai déterminé une action centralisée en révocation d'un brevet européen devant l'OEB, qui statuera. Dans ces conditions, la chambre a considéré, dans la décision **T 9/87** (JO 1989, 438), qu'une déclaration faite par un opposant en application de la règle 55c) CBE et précisant "la mesure dans laquelle un brevet européen est mis en cause par l'opposition" délimite, en liaison avec les motifs de l'opposition, les problèmes soulevés par l'opposition et, par là-même, le cadre dans lequel l'OEB est habilité à examiner, conformément à l'art. 101 CBE, le brevet européen attaqué.

La jurisprudence des chambres de recours a été divisée pendant quelque temps sur la question de savoir quelle est la portée de l'examen du brevet effectué par la division d'opposition (ou par une chambre de recours en vertu de la règle 66(1) CBE) conformément aux art. 101 et 102 CBE. Certaines chambres ont estimé que l'examen devait porter exclusivement sur les revendications attaquées (cf. par ex. **T 9/87**, **T 192/88**). D'autres se sont prononcées pour un examen illimité des motifs d'opposition et des revendications conformément à l'art. 114(1) CBE (cf. par ex. **T 156/84** (JO 1988, 372), **T 266/87**, **T 197/88** (JO 1989, 412), **T 493/88** (JO 1991, 380), **T 392/89**).

Dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420), la Grande Chambre de recours

a fait observer qu'il est plutôt rare qu'une opposition ne porte que sur certains éléments d'un brevet. Toutefois, dans ce cas, l'examen de l'opposition visé à l'art. 101 CBE s'arrête aux limites de la déclaration par laquelle l'opposant précise dans l'acte d'opposition la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause. La Grande Chambre a également indiqué que ni la division d'opposition ni la chambre de recours n'ont le devoir ou le pouvoir de statuer sur le maintien d'un brevet européen, sauf dans la mesure où celui-ci est mis en cause par un opposant.

La Grande Chambre de recours a jugé que la condition exigée à la règle 55c) CBE, à savoir qu'il convient de préciser la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause par l'opposition, et ce, dans le délai prévu à l'art. 99(1) CBE, serait totalement vide de sens si, par la suite, l'on pouvait à sa guise faire prendre en considération d'autres éléments du brevet dans la procédure. Cela irait également à l'encontre de la conception fondamentale de l'opposition après la délivrance du brevet, telle que la prévoit la CBE. Les éléments non mentionnés par l'opposant dans l'acte d'opposition ne peuvent donc faire l'objet d'une "opposition" et il ne peut être mené de "procédure", au sens des art. 114 et 115 CBE, portant sur des éléments non contestés. Par conséquent, l'OEB n'a pas compétence pour les examiner (cf. **T 443/93**).

Néanmoins, même si l'opposition ne vise explicitement que l'objet d'une revendication indépendante d'un brevet européen, les objets de revendications qui dépendent d'une telle revendication indépendante peuvent, si celle-ci n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, être également examinés quant à leur brevetabilité, à condition que leur validité soit, de prime abord, douteuse compte tenu des informations existantes.

L'effet possible de la décision **G 9/91** sur la pratique des chambres de recours a été traité dans la décision **T 376/90** (JO 1994, 906). En ce qui concerne l'exigence visée à la règle 56(1) ensemble la règle 55c) CBE, selon laquelle l'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause, la chambre est partie du principe que ces déclarations doivent être interprétées de la façon dont la personne à qui elles sont destinées les comprendrait compte tenu des circonstances (suivant en ce sens la décision **T 1/88**). Par le passé, lorsque l'acte d'opposition à un brevet n'était pas assorti d'une déclaration explicite précisant la mesure dans laquelle le brevet était mis en cause, les chambres ont, d'une manière générale, interprété systématiquement cette absence de déclaration comme signifiant que l'opposant avait l'intention de faire opposition à la totalité du brevet. On peut toutefois se demander si, à la lumière de la décision **G 9/91**, une telle pratique peut encore être poursuivie. En effet, dans le cas extrême où on peut douter sérieusement de la mesure dans laquelle un brevet est mis en cause par l'opposition, l'opposition peut être rejetée pour irrecevabilité.

Dans la décision **T 1019/92**, la chambre a estimé que la condition posée à la règle 55c) CBE était remplie par une requête explicite en révocation du brevet dans son intégralité. La chambre a considéré en l'espèce que, si un opposant demande la révocation d'un brevet dans son intégralité, le fait qu'il ne soit cité aucune antériorité précise à l'encontre d'une revendication dépendante n'exclut pas cette revendication de l'opposition.

Dans l'affaire **T 1066/92**, une opposition avait été formée à l'encontre des revendications 3, 4 et 5 du brevet litigieux, qui en comptait au total dix. L'opposant avait demandé le rejet de

ces revendications au motif que leur objet était dénué de nouveauté et n'impliquait pas d'activité inventive. La division d'opposition avait maintenu le brevet sous une forme modifiée, sur la base des seules revendications 1 et 2 du brevet tel que délivré. Le titulaire du brevet a formé recours contre cette décision. La chambre a fait observer que l'opposant n'avait à aucun moment, ni avant l'expiration du délai d'opposition ni même plus tard, lors de la procédure devant la division d'opposition, formé de requête spécifique visant à étendre l'opposition aux revendications 6 à 10 du brevet tel qu'il avait été délivré. L'opposant a déclaré qu'à son avis, l'art. 114(1) CBE donnait compétence à la division d'opposition pour élargir la portée d'une opposition, afin notamment d'éviter le maintien de revendications dont l'objet n'est manifestement pas brevetable. Se référant à la décision **G 9/91**, la chambre a déclaré que la division d'opposition n'avait pas compétence pour étendre l'opposition aux revendications 6 à 10 du brevet tel que délivré et que, par conséquent, elle n'était pas habilitée à rejeter ces revendications. Outre que la chambre ne jugeait pas a priori que l'objet des revendications 6 à 10 n'était pas brevetable, la thèse soutenue par l'opposant était en désaccord avec la décision **G 9/91**. La chambre a ajouté que cette décision de la Grande Chambre de recours ne donnait pas la possibilité d'étendre la portée de l'opposition au-delà des limites fixées par l'opposant dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE (point 10 des motifs de la décision). Elle a estimé qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter des conclusions tirées par la Grande Chambre dans la décision **G 9/91**, et que la division d'opposition aurait dû maintenir les revendications 6 à 10 du brevet tel que délivré. En décidant de rejeter des revendications qui n'avaient pas été mises en cause par l'opposant, la division d'opposition avait outrepassé ses pouvoirs, et sa décision devait donc être annulée.

Dans l'affaire **T 114/95**, l'intimé/titulaire du brevet avait soutenu que le recours n'était pas recevable quant à la revendication indépendante 4 du brevet tel que délivré, parce que dans son acte d'opposition, le requérant n'avait étayé aucun motif selon l'art. 100 CBE à l'encontre de l'objet de cette revendication. La chambre a estimé que si un opposant demandait la révocation du brevet dans son intégralité, il **suffisait d'étayer** un ou plusieurs motif(s) d'opposition à l'encontre **d'au moins une** revendication, pour qu'il soit satisfait aux exigences de la règle 55c) CBE (cf. **T 926/93**, JO 1997, 447, **T 1180/97**). Elle a relevé que la règle 55c) CBE ne faisait pas allusion aux revendications, mais disposait que l'acte d'opposition doit comporter une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause. La chambre a par ailleurs déclaré que la CBE ne limitait en aucune façon la possibilité, pour un opposant dont l'opposition a été jugée recevable, de soutenir et d'utiliser les faits et justifications présentés par un ou plusieurs autres opposants en vue d'obtenir la révocation du brevet. En conséquence, le requérant a été autorisé, dans la présente espèce, à se fonder sur les moyens que l'autre opposant non requérant avait invoqués à l'encontre de l'activité inventive de la revendication 4 du brevet tel que délivré.

9.2.2 Motifs sur lesquels l'opposition se fonde

Dans l'affaire **G 10/91** (JO 1993, 420), la Grande Chambre de recours a examiné la seconde condition exigée à la règle 55c) CBE, à savoir l'indication, dans la déclaration, des motifs sur lesquels l'opposition se fonde. Ici, il s'agit de savoir si, dans le cadre de l'examen de l'opposition, la division d'opposition doit prendre en considération tous les motifs d'opposition mentionnés à l'art. 100 CBE ou si l'examen ne devrait porter que sur les motifs invoqués par l'opposant dans l'acte d'opposition.

La Grande Chambre a constaté que cette seconde condition soulève des problèmes différents de ceux posés par la première exigence: le problème qui se pose dans le premier cas est celui de la compétence formelle dont dispose une division d'opposition ou une chambre de recours pour examiner des éléments dont il n'a pas été fait état dans l'acte d'opposition, tandis que les problèmes que soulève la seconde condition (indication des motifs sur lesquels l'opposition se fonde) ont trait plutôt aux règles de procédure qu'il convient d'appliquer lorsqu'il a été dûment fait opposition à tout ou partie d'un brevet européen. Selon elle, l'on **ne** peut se fonder sur l'art. 114(1) CBE pour rendre **obligatoire** l'examen des motifs d'opposition non mentionnés dans la déclaration prévue à la règle 55c) CBE. Puis la Grande Chambre a étudié la question de savoir si l'art. 114(1) CBE **donne** effectivement **compétence** à la division d'opposition ou à la chambre de recours pour procéder à l'examen de tels motifs. En ce qui concerne la division d'opposition, la Grande Chambre a estimé qu'en application de l'art. 114(1) CBE, une **division d'opposition** peut procéder **d'office** à l'examen d'un motif d'opposition non mentionné dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE. Toutefois, elle ne devrait le faire que si elle a d'emblée de bonnes raisons de penser que de tels motifs sont pertinents en l'occurrence et qu'ils peuvent faire obstacle au maintien d'une partie ou de la totalité du brevet.

Ainsi, la Grande Chambre de recours a considéré dans l'avis **G 10/91** que la division d'opposition ou la chambre de recours ne sont pas tenues de prendre en compte tous les motifs d'opposition énumérés à l'art. 100 CBE, en plus des motifs invoqués dans la déclaration prévue à la règle 55c) CBE. Toutefois, dans des cas exceptionnels, la division d'opposition peut, en application de l'art. 114(1) CBE, tenir compte d'autres motifs d'opposition qui lui paraissent d'emblée faire obstacle au maintien d'une partie ou de la totalité du brevet européen.

Dans l'affaire **T 736/95** (JO, 2001, 191), le motif invoqué par le requérant au titre de l'art. 100 c) CBE n'avait pas été indiqué dans l'acte d'opposition. La question se posait de savoir si le nouveau motif pouvait être examiné au titre de l'art. 114(1) CBE. La chambre a fait observer qu'il ressort de la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, notamment des décisions **G 10/91** et **G 1/95**, ainsi que des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, que l'objectif de la procédure en matière de brevets consistant à éviter des brevets non valables vient au tout premier plan pour ce qui concerne la procédure devant la première instance. En ajoutant qu'elle ne voyait pas de raison de changer la pratique suivie par la première instance, la Grande Chambre a indiqué que la première instance devait au moins examiner si un motif d'opposition nouvellement introduit était pertinent. Par conséquent, avant de déclarer que le motif invoqué au titre de l'art. 100 c) CBE était irrecevable, la division aurait dû, conformément à l'art. 114(1) CBE, examiner s'il était susceptible de faire obstacle au maintien du brevet.

Dans l'affaire **T 128/98**, la chambre a estimé qu'une simple référence à l'art. 100 c) CBE dans la décision attaquée n'implique pas que le motif d'opposition correspondant a été introduit dans la procédure, si la décision attaquée ne traite pas au fond ledit motif. La partie de la décision visée renvoyait formellement à l'art. 100 c) CBE, mais portait essentiellement sur la question de savoir si une modification apportée à la revendication du brevet tel que délivré satisfaisait à l'art. 123(2) CBE.

Lors de la procédure de recours, de nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération qu'avec l'accord du titulaire du brevet (cf. p. 576 s.).

Dans la décision **T 986/93** (JO 1996, 215), la chambre a expliqué, premièrement, que si une division d'opposition décide de ne pas prendre en considération les arguments tardifs concernant un nouveau motif d'opposition, il n'en demeure pas moins que ce motif a été invoqué, c.-à-d. introduit au cours de la procédure d'opposition. Deuxièmement, la décision prise par une division d'opposition de ne pas prendre en considération certains arguments constitue un élément essentiel du processus de décision et, en tant que telle, fait partie des questions qui sont susceptibles d'être examinées lorsque la décision définitive de la division d'opposition est contestée au fond. La chambre a déclaré que même si elle est peut disposée à réformer une décision rendue par une division d'opposition dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 114(2) CBE, elle le fait lorsqu'elle le juge nécessaire et approprié (cf. **T 122/84**, JO 1987, 177). La chambre a estimé que rien n'empêche les chambres de recours d'examiner un motif d'opposition qui a été invoqué tardivement et que la division d'opposition n'a pas pris en considération au titre de l'art. 114(2) CBE, si elles estiment que la division d'opposition n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation à bon escient à cet égard.

Dans l'affaire **T 1066/92**, ce n'est qu'après avoir été cité à la procédure orale devant la chambre que l'opposant, s'appuyant sur l'art. 100 b) CBE, avait objecté que les revendications 3 à 5 selon la requête subsidiaire figurant au dossier, revendications sur la base desquelles le brevet avait été délivré, n'exposaient pas l'invention de façon suffisamment claire et complète. Cette objection valait également pour les revendications 3 et 4 du brevet en litige. L'opposant (devenu intimé) a fait valoir que s'il avait soulevé tardivement cette objection, c'est parce qu'elle n'était devenue apparente qu'à la suite des explications fournies par le requérant au cours de la procédure de recours faisant suite à l'opposition. La chambre a estimé que, selon les principes énoncés dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91** (point 18), elle ne pouvait prendre en considération un nouveau motif d'opposition sans l'accord du requérant. Celui-ci n'ayant pas donné son accord, la chambre, considérant que l'objection soulevée au titre de l'art. 100 b) CBE paraissait de prime abord tout à fait pertinente et devait être examinée avant la question de la nouveauté et de l'activité inventive, a usé du pouvoir qui lui est reconnu par l'art. 111(1) CBE pour renvoyer l'affaire devant la division d'opposition, laquelle peut, en vertu des principes énoncés dans la décision **G 9/91** (point 16 des motifs), soulever d'office un motif d'opposition n'entrant pas dans le cadre de la déclaration visée à la règle 55c) CBE.

Dans l'affaire **T 737/92**, la chambre a estimé que le pouvoir d'examen reconnu aux chambres de recours par l'art. 114(1) CBE ensemble la règle 66(1) CBE se voit limité du fait du caractère contentieux de la procédure de recours. Les motifs qui ne sont pas effectivement étayés par les moyens invoqués, ainsi que les revendications auxquelles il n'est pas effectivement fait opposition ne peuvent constituer le "cadre de droit et de fait de l'opposition". De l'avis de la chambre, il serait manifestement contraire aux principes de droit énoncés dans la CBE de permettre que l'on modifie ce cadre au cours de la procédure de recours, en interprétant de manière erronée les dispositions de l'art. 114(1) CBE, sans tenir compte des autres dispositions de la CBE, et notamment de la règle 66(1) CBE.

9.2.3 Notion juridique de "motifs d'opposition" visée à l'article 100 CBE

Dans l'affaire **T 937/91** (JO 1996, 25), la Grande Chambre de recours a été saisie de la question de savoir si, lorsqu'un brevet a fait l'objet d'une opposition au titre de l'art. 100 a) CBE, qui n'est toutefois fondée que sur l'absence de nouveauté et d'activité inventive conformément aux art. 54 et 56 CBE, une chambre de recours peut introduire d'office dans la procédure le motif selon lequel l'objet des revendications ne satisfait pas aux conditions de l'art. 52(2) CBE.

Dans l'affaire **T 514/92** (JO 1996, 270), la Grande Chambre a été saisie de la question suivante : lorsqu'une opposition formée contre un brevet au titre de l'art. 100 a) CBE se fonde sur l'absence d'activité inventive de l'objet des revendications eu égard à des documents cités dans le mémoire d'opposition, et que l'opposant fait valoir au cours d'une procédure de recours que, compte tenu de l'un des documents cités précédemment ou d'un document introduit au cours de la procédure de recours, l'objet des revendications n'est pas nouveau, la chambre de recours doit-elle écarter le nouvel argument ainsi invoqué au motif qu'il introduit un nouveau motif d'opposition ?

Avant de répondre aux questions qui lui étaient soumises, la Grande Chambre de recours a dû, dans les décisions **G 1/95** et **G 7/95** (JO 1996, 615 et 626) (procédures jointes), déterminer la signification de la notion juridique de "motifs d'opposition" selon l'art. 100 CBE. La Grande Chambre de recours a noté que l'art. 100 CBE vise à indiquer, dans le cadre de la CBE, un nombre limité de fondements juridiques possibles pour une opposition, c'est-à-dire un nombre limité d'objections sur lesquelles il est possible de fonder une opposition. Elle a fait observer que chacun des "motifs d'opposition" cités à l'art. 100 CBE se retrouve dans d'autres articles de la CBE, mais qu'en revanche les motifs d'opposition visés à l'art. 100 b) et c) CBE correspondent chacun à un seul fondement juridique possible pour une opposition, à savoir respectivement l'insuffisance de l'exposé et la non-admissibilité de modifications apportées avant la délivrance, ce qui n'est pas le cas pour les motifs d'opposition visés à l'art. 100 a) CBE. L'art. 100 a) CBE fait référence non seulement à la définition générale des inventions brevetables selon l'art. 52(1) CBE, et aux exceptions à la brevetabilité selon l'art. 53 CBE, mais également à un certain nombre de définitions données à l'art. 52(2), (3) et (4) et 54 à 57 CBE ("invention", "nouveauté", "activité inventive" et "application industrielle"), termes qui, utilisés en combinaison avec l'art. 52(1) CBE, définissent des exigences spécifiques et constituent donc des motifs d'opposition distincts. A eux tous, les art. 52 à 57 CBE considérés en liaison avec l'art. 100 a) CBE ne constituent donc pas une seule objection au maintien du brevet, mais un "ensemble" d'objections différentes (c'est-à-dire de fondements juridiques possibles pour une opposition). Pour qu'une opposition soit recevable en application de l'art. 100 a) CBE, elle doit obligatoirement reposer sur au moins un des fondements juridiques d'une opposition, c'est-à-dire sur au moins un des motifs d'opposition visés aux art. 52 à 57 CBE.

9.2.4 Signification de l'expression "nouveaux motifs d'opposition"

En analysant l'application qu'il convient de faire de l'art. 114(1) CBE au cours de la procédure de recours faisant suite à une procédure d'opposition, la Grande Chambre de recours a également pris position dans ses décisions **G 1/95** et **G 7/95** au sujet de la signification que

revêt la notion juridique de "nouveaux motifs d'opposition" utilisée au point 18 de l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420). Elle a estimé que cette expression faisait référence à un nouveau motif d'opposition qui n'a pas été invoqué ni développé dans l'acte d'opposition, et qui n'a pas non plus été pris en compte durant la procédure conformément aux principes énoncés au point 16 de l'avis **G 10/91**. Après avoir précisé le sens de ladite expression, la Grande Chambre de recours s'est prononcée sur les questions qui lui avaient été soumises.

Dans l'affaire **G 1/95**, la Grande Chambre de recours a décidé que, dans le cas où une opposition a été formée au titre de l'art. 100 a) CBE, mais où les seuls motifs qui avaient été invoqués dans l'acte d'opposition étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive, le motif selon lequel l'objet du brevet n'est pas brevetable au regard de l'art. 52(1) et (2) CBE constitue un nouveau motif d'opposition qui ne peut par conséquent être introduit dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet.

Dans l'affaire **G 7/95**, la Grande Chambre de recours a décidé que, lorsqu'une opposition est formée contre un brevet au titre de l'art. 100 a) CBE au motif que l'objet du brevet n'implique pas d'activité inventive par rapport à certains documents cités dans l'acte d'opposition, le motif relatif à l'absence de nouveauté par rapport à ces documents, que l'opposant a invoqué au titre des art. 52(1) et 54 CBE, constitue un nouveau motif d'opposition, qui ne peut par conséquent être invoqué sans le consentement du titulaire du brevet dans une procédure de recours faisant suite à une procédure d'opposition. Toutefois, l'affirmation selon laquelle les revendications manquent de nouveauté par rapport à l'état de la technique le plus proche peut être prise en considération lorsqu'il s'agit de statuer sur l'absence d'activité inventive. La Grande Chambre de recours ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, il convenait de ne pas tenir compte de la nouvelle allégation selon laquelle les revendications n'étaient pas nouvelles par rapport à un document qui n'avait été présenté qu'au stade de la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 274/95** (JO 1997, 99), la chambre a décidé que, si un motif d'opposition est étayé par des faits et justifications dans l'acte d'opposition mais n'est par la suite pas maintenu dans la procédure d'opposition (l'opposant avait en l'occurrence fait une déclaration en ce sens au cours de la procédure orale), la division d'opposition n'est nullement tenue d'examiner plus avant ce motif ni de l'évoquer dans sa décision, à moins qu'il ne soit suffisamment pertinent pour être susceptible de faire obstacle au maintien du brevet (cf. **G 10/91**). La chambre a estimé d'autre part que lorsque l'opposant demande au stade de la procédure de recours la réintroduction d'un motif d'opposition qu'il avait étayé par des faits et justifications dans l'acte d'opposition, mais n'avait par la suite pas maintenu dans la procédure d'opposition, la chambre de recours, usant de son pouvoir d'appréciation, peut autoriser la réintroduction de ce motif au stade de la procédure de recours, même en l'absence du consentement du titulaire du brevet, car il ne s'agit pas d'un "nouveau motif d'opposition" au sens de l'avis **G 10/91**.

Dans l'affaire **T 928/93** (cf. également le chapitre sur la nouveauté, p. 68 s.), l'opposant avait allégué que l'objet revendiqué était dénué de nouveauté. Cette objection a été rejetée, au motif que l'objet connu et l'objet revendiqué produisaient certes le même effet, mais ne présentaient pas les mêmes caractéristiques. D'après la jurisprudence constante, le contenu d'une divulgation comprise dans l'état de la technique ne s'étend pas aux équivalents de

l'objet décrit. Le requérant/opposant a soulevé des objections à l'encontre de l'activité inventive pour la première fois au stade du recours, dans sa réponse à la citation à la procédure orale. Conformément à l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420) et à la décision **G 7/95** (JO 1996, 626) de la Grande Chambre de recours, il convenait de ne pas tenir compte de ce nouveau motif d'opposition, étant donné que l'intimé n'y avait pas donné son consentement.

9.3 Cadre de fait de l'opposition

9.3.1 Nouveaux faits et justifications invoqués tardivement

Dans la décision **T 1002/92** (JO 1995, 605), la chambre a observé que l'examen par la Grande Chambre de la recevabilité d'un **nouveau motif** d'opposition non mentionné dans l'acte d'opposition, qui avait été invoqué devant une division d'opposition et devant une chambre de recours après l'expiration du délai prévu pour former une opposition, impliquait nécessairement que la Grande Chambre l'examine en relation avec au moins une indication des nouveaux faits et justifications invoqués à l'appui de ce motif. En effet, une opposition serait manifestement irrecevable si l'opposant se bornait à invoquer un nouveau motif sans l'étayer par des faits et justifications nouveaux, que ce soit avant ou après l'expiration du délai d'opposition. Il ne serait pas logique que le critère appliqué pour juger de la recevabilité de faits et justifications invoqués tardivement diffère selon que ces faits et justifications sont invoqués à l'appui d'un **nouveau** motif ou à l'appui d'un motif d'opposition déjà compris dans la déclaration exposant les motifs de l'opposition. La chambre estime par conséquent que les principes posés par la Grande Chambre de recours en matière de recevabilité de nouveaux motifs d'opposition (composante ii de la déclaration visée à la règle 55c) CBE) valent également d'une manière générale pour l'appréciation de la recevabilité des faits et justifications invoqués tardivement pour étayer des motifs d'opposition déjà compris dans ladite déclaration (cf. p. 367 s.).

Dans la décision **T 623/93**, l'intimé/titulaire du brevet avait fait valoir que l'opposition formée contre les revendications 2 à 12 et contre l'objet de la revendication 1, qui selon l'opposant n'impliquait pas d'activité inventive, n'était pas recevable parce que le mémoire exposant les motifs du recours n'avait trait qu'à l'absence de nouveauté de la revendication 1. La chambre a cependant constaté que lors de la procédure d'opposition, l'intimé avait produit un texte modifié des revendications. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que le requérant/opposant avait dû faire valoir que ces nouvelles revendications étaient dépourvues d'activité inventive. Dans ces conditions, on ne pouvait reprocher à l'opposant d'avoir invoqué de nouvelles antériorités et de nouveaux arguments pour contester ces nouvelles revendications. En examinant les nouveaux arguments et les justifications invoquées à cet égard, la division d'opposition avait agi conformément à la décision **G 9/91** de la Grande Chambre de recours (point 19 des motifs).

9.3.2 Faits et justifications à l'appui d'un nouveau motif d'opposition

Dans l'affaire **T 433/93**, la chambre a estimé que normalement, lorsqu'une division d'opposition décide de prendre en compte un nouveau motif d'opposition dans la procédure, en plus du (des) motifs(s) d'opposition que l'opposant a soulevé(s) et étayé(s) par des faits et justifications dans son acte d'opposition, elle devrait le faire par écrit, le plus rapidement

possible. Dans la notification écrite qu'elle adresse au titulaire du brevet pour l'informer qu'un nouveau motif d'opposition sera pris en compte dans la procédure, la division d'opposition devrait veiller à porter à la connaissance du titulaire du brevet non seulement ce nouveau motif d'opposition (qui constitue la nouvelle base juridique sur laquelle est formée l'opposition), mais également les arguments de droit et de fait (c'est-à-dire les faits et justifications) qui étayent ce nouveau motif d'opposition, lequel est susceptible de faire conclure à la non-validité du brevet et d'entraîner sa révocation, de manière à ce que le titulaire soit pleinement informé des nouveaux développements de l'affaire et ait véritablement la possibilité de riposter en présentant des observations. Si, à titre tout à fait exceptionnel, une division d'opposition décide pour la première fois au stade de la procédure orale d'introduire dans la procédure un nouveau motif d'opposition, il serait en principe nécessaire qu'au cours même de cette procédure orale, elle fasse parvenir au titulaire une notification écrite l'informant de l'introduction de ce nouveau motif et lui exposant les arguments de droit et de fait sur lesquels s'appuie ce nouveau motif, ce qui permettrait d'éviter des malentendus et de verser cette notification au dossier de l'affaire.

9.3.3 Obtention de moyens de preuve

Dans l'affaire **T 154/95**, l'opposant 1 avait fondé son opposition sur un usage antérieur, qu'il avait produit après l'expiration du délai d'opposition. La division d'opposition a rejeté pour irrecevabilité l'opposition formée par l'opposant 1. L'opposant 2, dont l'opposition a été jugée recevable, a repris à son compte l'usage antérieur invoqué par l'opposant 1.

La chambre de recours a constaté que pour une division d'opposition ou une chambre de recours, il est en principe sans importance de savoir comment un opposant a pu prendre connaissance des documents ou moyens de preuve opposés qui ont été rendus accessibles au public. Rien n'empêche par conséquent un opposant de se saisir d'un usage antérieur invoqué dans la même affaire par un autre opposant dont l'opposition a été jugée irrecevable.

9.3.4 Reprise par une partie des objections formulées par d'autres parties

L'affaire **T 270/94** porte sur une situation similaire à celle de la décision **T 154/95** susmentionnée. La division d'opposition n'avait pas donné à l'opposant 1, qui avait fondé son opposition sur le seul motif du défaut de nouveauté, la possibilité de prendre position sur l'objection afférente à l'absence d'activité inventive, qui constituait le seul motif d'opposition soulevé par l'opposant 2. Elle a estimé à cet égard que si l'opposant 1 avait formulé des objections sur l'activité inventive, à savoir sur un nouveau motif d'opposition, pour la première fois au cours de la procédure orale, il y aurait eu vice de procédure et violation des principes de la bonne foi.

Or, aux termes de l'art. 99(4) CBE, les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition, ce qui montre clairement qu'une pluralité d'oppositions recevables n'a pas pour effet d'ouvrir un nombre correspondant de procédures d'opposition parallèles. En conséquence, il était contraire à l'exigence de l'art. 113(1) CBE de ne pas permettre à l'opposant 1 de prendre position sur un motif d'opposition dûment soulevé par l'opposant 2 et notifié à l'ensemble des parties conformément à la règle 57(2) CBE. La chambre a en outre relevé que l'art. 114(2) CBE, sur lequel s'était fondée la division

d'opposition, n'était pas applicable, puisqu'il se borne à indiquer que l'OEB peut ne pas tenir compte des faits invoqués ou des preuves produites tardivement, alors qu'en l'espèce, il s'agissait d'arguments présentés par une partie sur un motif d'opposition qui avait été soulevé en temps utile par une autre partie.

10. Modifications au cours de la procédure d'opposition

10.1 Admissibilité des modifications

10.1.1 Généralités

En ce qui concerne le droit pour le titulaire du brevet de modifier le brevet au cours de la procédure d'opposition, le règlement d'exécution ne comportait pas de disposition expresse comme celles qui ont été prévues à la règle 86 CBE (modification de la demande de brevet européen) pour la procédure de délivrance. La règle 57bis CBE, qui est entrée en vigueur le 1.6.1995, dispose que sans préjudice de la règle 87 CBE, la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'art. 100 CBE, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant. Cette disposition s'applique à toutes les procédures en instance à la date de son entrée en vigueur (cf. JO 1995, 409).

Avant l'entrée en vigueur de la règle 57bis CBE, les chambres de recours n'admettaient des modifications que si elles étaient apportées pour répondre à un motif d'opposition sur lequel l'opposant s'était réellement fondé (cf. la Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets 1987 - 1992, page 158). La règle 57bis CBE a élargi les possibilités de modifier le brevet. Ainsi, d'après cette règle, toute modification apportée au cours de la procédure d'opposition doit être déterminée par les motifs d'opposition visés à l'art. 100 CBE. En d'autres termes, des modifications peuvent uniquement être apportées pour répondre à un motif d'opposition, sans toutefois qu'il soit nécessaire que le motif en cause ait été invoqué par l'opposant. Ainsi, dans une procédure d'opposition valablement engagée au motif que l'objet du brevet n'est pas brevetable, le titulaire du brevet peut également présenter des modifications en vue de retirer des éléments ajoutés (Directives D-IV, 5.3). De même, les modifications proposées au cours de la procédure d'opposition uniquement en raison de l'existence de droits nationaux antérieurs n'étaient jusque là pas admissibles (**T 550/88**, JO 1992, 117). Selon la règle 57bis CBE, les modifications qui sont apportées au cours de la procédure d'opposition pour tenir compte de l'existence de droits nationaux antérieurs - laquelle ne compte pas parmi les motifs d'opposition visés à l'art. 100 CBE - sont désormais également autorisées. C'est ce qui ressort clairement de la référence faite à la règle 87 CBE, laquelle vaut également pour la procédure d'opposition.

La règle 57bis CBE crée un régime spécial pour les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition. Il s'agit là d'une pure disposition de fond régissant le droit pour le titulaire du brevet de modifier son brevet, qui ne précise pas jusqu'à quelle date les modifications peuvent être apportées; l'on s'en tient à cet égard à la pratique actuelle. Cette limitation pour le fond du droit de modification, qui tient compte du sens de la procédure d'opposition (cf. communiqué, en date du 1.6.1995, relatif à la modification de la CBE, de son règlement d'exécution et du règlement relatif aux taxes, JO 1995, 409).

10.1.2 Manque de clarté - clarification des ambiguïtés du brevet délivré

L'entrée en vigueur de la règle 57bis CBE n'affecte pas les autres questions juridiques examinées par les chambres de recours dans des décisions antérieures.

Dans la décision **T 127/85** (JO 1989, 271), la chambre a déclaré que la procédure d'opposition risquerait de conduire à des abus si le titulaire du brevet était autorisé à réarranger et à parfaire son exposé en apportant des modifications qui, quoique conformes à l'art. 123 CBE, ne sont pas nécessaires pour répondre aux motifs d'opposition proprement dits. Cela vaut également pour les modifications proposées au cours de la procédure d'opposition et visant uniquement à dissiper des ambiguïtés contenues dans les revendications ou la description. La chambre a également estimé que les objections à l'encontre du manque de clarté des revendications et les requêtes en modification qui en découlent ne concernent la procédure d'opposition que dans la mesure où elles sont susceptibles d'influencer les décisions dans des litiges à trancher en application de l'art. 100 CBE ou d'être formulées à propos d'éléments dont la modification s'avère nécessaire en raison même de ces litiges (cf. **T 406/86** (JO 1989, 302), **T 24/88**, **T 324/89**, **T 50/90**).

Dans la décision **T 113/86**, la chambre a suivi ce principe et s'est déclarée défavorable à l'admission de modifications proposées par le titulaire du brevet qui ne sont pas nécessaires pour répondre aux motifs d'opposition invoqués par l'opposant en vertu de l'art. 100 CBE ou examinés par la chambre en application de l'art. 114 CBE et risquent d'entraîner une interprétation différente du fascicule de brevet. En effet, la protection conférée par le brevet risque d'être étendue si, à la suite de modifications apportées pour clarifier les revendications qui ont été autorisées, ces revendications sont susceptibles de faire l'objet d'une interprétation plus large que celle qu'en aurait donnée un tribunal en application de l'art. 69 CBE. La chambre a estimé toutefois que la suppression d'une incohérence entre une revendication et la description devrait être admise si cette incohérence résulte d'une erreur, à condition qu'à la lecture du fascicule de brevet dans son ensemble cette erreur soit si évidente pour l'homme du métier qu'un tiers intéressé aurait pu prévoir l'étendue de la protection conférée par la revendication modifiée. Dans une telle hypothèse, la requête en correction d'une erreur ne constitue pas un recours abusif à la procédure d'opposition. En outre, la suppression de cette incohérence va dans le sens de la sécurité juridique.

Dans l'affaire **T 565/89**, la chambre a déclaré que dans la procédure de recours sur opposition, la clarté des revendications est sans importance aux fins de l'art. 102(1) CBE ensemble la règle 66(1) CBE, dans la mesure où elle ne correspond à aucun des motifs d'opposition visés à l'art. 100 CBE. Aussi la revendication en question n'appelait-elle aucune objection à cet égard. Toutefois, afin de pouvoir apprécier la brevetabilité de l'objet de la revendication, il y a lieu d'examiner en détail son contenu et ce faisant de prendre en considération la description et les dessins pour l'interpréter, conformément à l'art. 69(1) CBE. Dans les décisions **T 89/89** et **T 62/88** notamment, les chambres ont suivi ce principe. Dans l'affaire **T 16/87** (JO 1992, 212), dans laquelle le titulaire du brevet et l'opposant étaient en désaccord sur l'interprétation d'un terme figurant dans une revendication, la chambre a également précisé que "la disposition de l'art. 69(1) CBE selon laquelle la description et les dessins (s'il y en a) servent à interpréter les revendications, s'applique également au cours d'une procédure d'opposition quand il s'agit de déterminer objectivement la teneur d'une

revendication afin d'apprécier la nouveauté et la non-évidence de son objet".

Toutefois, lorsqu'une irrégularité consiste en une discordance entre la description et la revendication, il existe dans l'exposé de l'invention un manque de clarté qui ne relève pas de l'art. 84 CBE mais de l'art. 83 CBE, et peut donc être pris en considération dans la procédure d'opposition (**T 175/86**).

Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, un opposant ne peut contester la délivrance d'un brevet au motif que les revendications ou la description manquent de clarté. Ainsi, dans l'affaire **T 23/86** (JO 1987, 316), l'opposant avait affirmé qu'une revendication (non modifiée) n'était pas claire. La chambre a cependant considéré que l'art. 84 CBE est une disposition de la CBE fixant des conditions s'appliquant aux demandes de brevet et que cet article doit être pris en considération dans la procédure d'opposition chaque fois que le titulaire du brevet apporte des modifications, mais qu'un défaut de clarté selon l'art. 84 CBE ne constitue pas en lui-même un motif d'opposition au titre de l'art. 100 CBE. La chambre a expliqué qu'en effet la procédure d'opposition ne constitue pas un prolongement de la procédure d'examen impliquant l'intervention de tiers. Tout comme une procédure d'annulation, elle sert plutôt à vérifier si, d'un point de vue juridique, compte tenu des faits mis en lumière après la délivrance, le brevet peut encore être maintenu (**T 792/95**).

10.1.3 Moment auquel sont produites les modifications

Dans l'affaire **T 132/92**, le président de la division d'opposition avait déclaré, après que les revendications eurent été modifiées une première fois au cours de la procédure orale, que la division d'opposition n'accepterait plus qu'une seule modification du jeu des revendications. Le titulaire avait formé recours contre la décision de la division d'opposition. La chambre a rappelé qu'il ressort clairement de la règle 57bis CBE que le titulaire du brevet a le droit de modifier les revendications au cours d'une procédure d'opposition si ces modifications sont apportées pour répondre aux motifs d'opposition visés à l'art. 100 CBE. La CBE ne contient aucune disposition spécifique régissant le nombre de modifications pouvant être apportées et la date limite pour le dépôt de modifications au cours d'une procédure d'opposition. La règle 86(3) CBE à laquelle fait référence la décision attaquée vise uniquement les modifications apportées à une demande de brevet européen au cours de la procédure devant une division d'examen. La jurisprudence des chambres de recours a cependant déduit d'un certain nombre de dispositions, et notamment de la règle 57(1) CBE, qu'il fallait considérer par principe que le titulaire du brevet ne peut exiger que les modifications qu'il propose soient acceptées à tous les stades de la procédure d'opposition. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, la division d'opposition ou la chambre de recours peuvent refuser les modifications si elles ne sont ni opportunes ni nécessaires (**T 406/86**, JO 1989, 302). En particulier, des modifications demandées tardivement peuvent être refusées si elles ne visent pas véritablement à répondre à une objection qui a été soulevée. La chambre a estimé qu'en règle générale la question de savoir si **une modification est utile** est une question qui ne peut être tranchée que sur la base du contenu de cette modification, c'est-à-dire après que cette modification a effectivement été produite. Il n'y aurait lieu de refuser une nouvelle modification que s'il apparaissait à l'évidence, après une série de modifications n'ayant pas abouti, que le titulaire n'essaie pas vraiment de répondre à une objection, mais cherche uniquement à retarder la procédure.

Les principes relatifs au dépôt tardif de revendications peu avant ou durant la procédure orale, qui sont appliqués à la procédure de recours, s'appliquent également à la procédure devant la division d'opposition. Dans l'affaire **T 648/96**, les modifications demandées au cours de la procédure orale devant la division d'opposition ne faisaient que tenir compte des arguments qui avaient été préalablement exposés. La chambre a relevé que dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont dispose l'instance appelée à statuer, celle-ci peut en particulier prendre en considération les pièces produites au cours de la procédure orale, et notamment les revendications, dès lors qu'elles permettent de répondre aux objections formulées par l'instance saisie ou par l'opposant, ou que ces pièces sont clairement admissibles. A cet égard, il convient néanmoins d'éviter tout retard indésirable de procédure.

Dans l'affaire **T 382/97**, le requérant (titulaire du brevet) a présenté trois requêtes subsidiaires au début de la procédure orale, c'est-à-dire pratiquement à la dernière minute. Le requérant a tenté de justifier l'inobservation du délai fixé par la division d'opposition en application de la règle 71bis CBE en faisant référence à la règle 57bis CBE laquelle, selon lui, "a été créée en tant que *lex specialis* pour les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition" et "ne spécifie pas de limite temporelle au-delà de laquelle les modifications cessent d'être recevables".

La chambre reconnaît que la règle 57bis CBE établit explicitement le droit du titulaire du brevet de modifier son brevet conformément aux critères énoncés. Toutefois, la chambre ne peut se rallier à l'argument du requérant selon lequel l'absence de délai à la règle 57bis CBE autorise le titulaire du brevet à présenter des modifications de son brevet à tout moment, par exemple en cours de procédure orale, sans avoir à justifier ce dépôt tardif. De l'avis de la chambre, les règles 57bis et 71bis CBE régissent conjointement les conditions préalables de procédures qui gouvernent la modification d'un brevet par son titulaire devant la division d'opposition, cette modification devant, cela va sans dire, satisfaire aux dispositions des art. 123(2) et (3) CBE : la règle 57bis CBE est le texte juridique de base des modifications, et la règle 71bis CBE traite du délai pour apporter des modifications. A cet égard, la chambre a souligné que des modifications ne respectant pas une date fixée en application de la règle 71bis CBE peuvent néanmoins être recevables, si des motifs légitimes justifient ce retard. Enfin, la chambre a fait remarquer que le droit du titulaire du brevet de modifier son brevet conformément à la règle 57bis CBE ne peut pas automatiquement être assimilé à un droit de déposer des requêtes subsidiaires supplémentaires. Toute modification doit être effectuée de la façon la plus diligente possible, laquelle doit être établie par la division d'opposition moyennant la prise en compte de l'intérêt de toutes les parties.

Dans l'affaire **T 463/95**, la division d'opposition avait rejeté la requête principale en vue de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée, au motif que la revendication 29 avait été déposée une semaine seulement avant la procédure orale et qu'elle n'était pas clairement admissible, vu que son objet n'impliquait aucune activité inventive au regard de l'état de la technique. La chambre a noté que la division d'opposition exerçait un pouvoir d'appréciation lorsqu'elle statuait sur les demandes de modification dans les oppositions dont elle était saisie, et a déclaré que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'une revendication indépendante nouvelle ou modifiée soit prise en considération, lorsqu'elle résulte de la combinaison de caractéristiques qui émanent des revendications du brevet tel que délivré et ont été spécifiquement contestées, l'intimé étant censé déjà connaître l'objet

en question. En outre, le requérant/titulaire du brevet avait déclaré qu'il ne s'était rendu compte d'un éventuel risque de contrefaçon qu'à un stade très tardif et qu'il devait défendre ses intérêts juridiques dans les limites des revendications du brevet tel que délivré. Aussi la chambre a-t-elle conclu que dans ces circonstances, la division d'opposition aurait dû inviter les parties à prendre position sur la revendication 29. C'est seulement s'il y avait eu une différence substantielle entre l'objet de la revendication 29 et celui des revendications déjà contestées que cette revendication aurait pu être rejetée comme irrecevable au motif qu'elle n'était pas manifestement admissible. Dans la présente espèce cependant, le titulaire du brevet a agi de façon normale afin de sauver tout ce qu'il pouvait après qu'il eut été décidé de ne pas maintenir la revendication 1 du brevet tel que délivré.

10.1.4 Dépôt de revendications indépendantes et dépendantes supplémentaires

Les principes posés par les chambres de recours en ce qui concerne la suite à donner à des modifications de brevets ayant fait l'objet d'une opposition sont également applicables au dépôt de revendications dépendantes et indépendantes supplémentaires durant la procédure d'opposition ou durant la procédure de recours qui a pu être engagée par la suite.

Comme l'expliquent déjà les décisions **T 829/93** et **T 317/90**, l'adjonction d'une revendication dépendante n'affecte pas la portée de la revendication indépendante à laquelle cette revendication dépendante se réfère. Elle ne limite ni ne modifie l'objet revendiqué dans la revendication indépendante correspondante. L'ajout d'une revendication dépendante ne saurait donc en aucun cas permettre de répondre à une objection soulevée à l'encontre de la brevetabilité de l'objet revendiqué. Le fait que des revendications dépendantes puissent constituer de précieuses positions de repli dans le cas où la revendication indépendante correspondante ne serait pas jugée admissible par la suite ne justifie pas leur adjonction, dans la procédure d'opposition, à une revendication indépendante de plus vaste portée.

Dans certaines décisions récentes, les chambres ont fait observer que l'introduction de la règle 57bis CBE n'avait pas changé la situation juridique pour ce qui est de l'adjonction de revendications dépendantes ou indépendantes dans la procédure d'opposition. En effet, la procédure d'opposition vise à examiner la validité d'un brevet sur la base des objections soulevées au titre de l'art. 100 CBE. Elle ne doit pas être l'occasion, pour le titulaire du brevet, de proposer des modifications à apporter au texte du brevet si ces modifications ne sont pas destinées à lui permettre de répondre à un motif d'opposition soulevé au titre de l'art. 100 CBE. En particulier, l'ajout de **nouvelles revendications dépendantes** n'ayant pas **de pendant** dans le brevet délivré n'est ni nécessaire, ni utile pour permettre de répondre à un motif d'opposition, et n'est donc pas autorisé (**T 794/94**, **T 674/96**).

Dans l'affaire **T 24/96** (cf. point V de l'exposé des faits et conclusions), la chambre a fait observer que l'ajout d'une nouvelle revendication dépendante 7 selon la requête principale constituait une modification inutile, inappropriée et irrecevable, même au regard de la règle 57bis CBE, dans la mesure où la nouvelle revendication dépendante ne pouvait influencer en aucune façon sur les caractéristiques de l'invention exposées dans la revendication indépendante 1 dont dépendait cette nouvelle revendication 7.

Ainsi qu'il ressort de plusieurs décisions récentes, les principes appliqués dans cette

jurisprudence valent également pour le dépôt de revendications **indépendantes** supplémentaires au cours de la procédure d'opposition.

Dans l'affaire **T 610/95**, le requérant n'avait pas prouvé que le dépôt de la nouvelle revendication indépendante 5 était nécessaire pour pouvoir répondre à un motif d'opposition. Citant la décision **G 1/84** (JO 1985, 299), qui précise que la procédure d'opposition n'a pas été conçue comme un prolongement de la procédure d'examen, et qu'elle ne doit pas être détournée à cette fin, la chambre a estimé que ce serait contrevenir à ces principes que d'autoriser au cours de la procédure d'opposition la modification du texte du brevet délivré, tout en maintenant la seule revendication indépendante ayant fait l'objet d'une opposition, cette modification s'effectuant en introduisant une nouvelle revendication indépendante qui n'avait pas son pendant dans le brevet délivré et qui, en conséquence, n'avait pas été soumise à un examen quant au fond au cours de la procédure d'examen et n'était pas susceptible d'être mise en cause par voie d'opposition, vu qu'elle ne figurait pas dans le brevet tel que délivré.

Dans la décision **T 223/97**, la chambre de recours a confirmé que l'addition en opposition d'une ou de plusieurs revendications indépendantes, alors que la revendication principale mise en cause est maintenue, ne saurait être considérée comme une restriction apportée à cette revendication principale pour répondre au motif d'opposition invoqué à son encontre. L'on ne saurait donc se borner à ajouter de nouvelles revendications à celles du brevet tel que délivré, car il ne peut être considéré que de telles modifications sont apportées pour répondre à un motif d'opposition. Ces nouvelles revendications ne sont donc pas recevables, même si elles satisfont par ailleurs à la double condition de l'art. 123(2) et (3) CBE. Si la revendication 1 couvre deux modes particuliers de réalisation, le titulaire du brevet peut, pour répondre au défaut de brevetabilité, se restreindre à ces deux modes de réalisation et, par suite, déposer deux revendications indépendantes protégeant chacune l'un de ces deux modes de réalisation. Si, comme c'est le cas de la requête subsidiaire, la revendication principale mise en cause est supprimée, les deux nouvelles revendications 1 et 2 indépendantes qui la remplacent constituent une restriction apportée à cette revendication principale, puisque seuls les deux modes particuliers de réalisation sont encore protégés. Elles sont par suite recevables, dès lors qu'elles satisfont notamment à la double condition de l'art. 123(2) et (3) CBE. Une revendication indépendante du brevet tel que délivré peut être remplacée par plusieurs revendications indépendantes (par ex. deux) portant chacune sur un mode de réalisation particulier couvert par la revendication indépendante du brevet tel que délivré, si ce remplacement est destiné à permettre au titulaire du brevet de répondre à des motifs d'opposition soulevés au titre de l'art. 100 CBE.

10.2 Examen des modifications

Il est de jurisprudence constante qu'en cas de modifications des revendications ou d'autres parties d'un brevet pendant la procédure d'opposition, il faut examiner en détail si ces modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE, conformément à l'art. 102(3) CBE (**G 10/91**, JO 1993, 420).

Lorsque les modifications sont requises par le titulaire du brevet au cours d'une procédure d'opposition, la division d'opposition et la chambre de recours sont, selon l'art. 102(3) CBE,

compétentes et donc autorisées à tenir compte de la CBE dans son ensemble (**T 472/88**). Cette compétence est donc plus large que celle conférée par l'art. 102(1) et (2) CBE, qui est expressément limitée aux motifs d'opposition visés à l'art. 100 CBE. Lorsque des modifications de fond sont apportées à un brevet, les deux instances ont le pouvoir de statuer sur les motifs et les questions découlant de ces modifications, même si ceux-ci n'ont pas été (et n'ont pu être) spécifiquement invoqués par l'opposant au titre de la règle 55c) CBE (**T 227/88** (JO 1990, 292), **T 922/94**).

Dans la décision **T 301/87** (JO 1990, 335), la chambre a fait observer que lors de modifications apportées à un brevet au cours de la procédure d'opposition, il y a lieu de vérifier aux fins de l'art. 102(3) CBE si ces modifications ne vont pas à l'encontre des conditions de la Convention, y compris celles énoncées à l'art. 84 CBE; l'art. 102(3) CBE ne permet pas de formuler des objections au titre de l'art. 84 CBE si elles n'ont pas leur origine dans les modifications effectuées. Il serait quelque peu absurde qu'une modification mineure permette de soulever des objections extérieures à l'art. 100 CBE et n'ayant aucun lien avec la modification.

La chambre a également conclu dans la décision **T 367/96** que l'art. 102(3) CBE n'autorise pas les objections fondées sur l'art. 84 CBE, dès lors qu'elles ne proviennent pas des modifications effectuées. Aussi n'est-il pas permis, au regard de l'art. 102(3) CBE, d'objecter que la revendication principale modifiée n'est pas fondée sur la description, lorsque ladite revendication résulte pour l'essentiel d'une combinaison des revendications du brevet tel que délivré, en accord avec les renvois qui y figurent, et qu'elle concerne donc un objet spécifique qui, en soi, était déjà revendiqué dans le brevet tel que délivré.

Dans l'affaire **T 648/96**, la chambre a estimé que la division d'opposition avait commis un vice substantiel de procédure, dans la mesure où elle n'avait pas examiné sur le fond, dans la décision attaquée, les objections formulées par l'opposant quant à l'absence de clarté des pièces modifiées. En effet, en application des dispositions de l'art. 102(3) CBE, la division d'opposition aurait dû examiner d'office si les modifications apportées aux pièces en question répondaient aux exigences de l'art. 84 CBE, ainsi que de l'art. 123(2) et (3) CBE.

Dans l'affaire **T 740/94**, il a été jugé que la procédure était entachée d'un vice substantiel, du fait que dans sa décision de maintenir le brevet sous une forme modifiée, la division d'opposition avait omis de répondre à une objection formulée à l'encontre de la revendication modifiée.

10.3 Recherche additionnelle

Dans l'affaire **T 503/96**, la chambre a examiné dans quels cas il convenait de procéder à une recherche additionnelle en relation avec des modifications restrictives. Citant à ce propos les Directives (B-III 3.6), dans lesquelles il est précisé: "En principe, et dans toute la mesure où cela est possible et raisonnable, la recherche doit couvrir la totalité des éléments qu'impliquent les revendications ou dont on peut raisonnablement penser qu'ils seront impliqués une fois lesdites revendications modifiées. La chambre a déclaré que la réponse à donner à la question de savoir s'il convenait ou non de demander une recherche additionnelle dans une affaire donnée relevait du pouvoir d'appréciation de la division

d'opposition. Cependant, si la division d'opposition applique un critère inapproprié dans l'exercice de ce pouvoir, il y aura lieu de se demander si ce pouvoir a été exercé de manière raisonnable.

Etant donné que dans le cas où les revendications ont été modifiées au cours de la procédure d'opposition ou de la procédure de recours, il faut examiner en détail si de telles modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE (avis **G 10/91**, JO 1993, 420, point 19), il peut être bon qu'un opposant précise s'il juge qu'il serait nécessaire de procéder le cas échéant à une recherche additionnelle, afin de permettre cet examen complet (Directives, D-VI 5). La question de savoir si une recherche additionnelle est nécessaire et s'il est obligatoire d'effectuer cette recherche, si elle est jugée nécessaire, est une question administrative relevant de la compétence de l'OEB.

11. Décision de la division d'opposition

11.1 Révocation du brevet par voie de décision

Dans l'affaire **T 26/88** (JO 1991, 30), la chambre avait à examiner un recours formé contre une décision par laquelle l'agent des formalités avait révoqué un brevet conformément à l'art. 102(4) CBE, pour paiement tardif de la taxe d'impression. La chambre a examiné si la révocation du brevet aurait dû prendre la forme d'une décision. Elle a estimé que la perte de droits découlant de l'application de l'art. 102(4) CBE était intervenue d'office ("automatiquement") et que l'agent des formalités aurait dû établir une notification constatant la perte des droits, conformément à la règle 69(1) CBE. D'autres chambres ont prononcé la révocation par voie de décision, mais c'est parce qu'elles n'ont pas envisagé la possibilité de la perte automatique des droits.

Le Président de l'OEB a donc saisi la Grande Chambre de recours en application de l'art. 112(1)b) CBE. Dans l'affaire **G 1/90** (JO 1991, 275), la Grande Chambre de recours a estimé que la révocation d'un brevet en application de l'art. 102(4) et (5) CBE **doit être prononcée par voie de décision**. Elle a établi une comparaison entre les différentes étapes de la procédure (procédure de délivrance, procédure d'opposition et procédure de nullité après l'entrée en vigueur du futur brevet communautaire) et a conclu que le texte des dispositions de la CBE montrait clairement dans tous les cas s'il convenait de rendre une décision ou bien d'établir une notification relative à la perte d'un droit, conformément à la règle 69(1) CBE. La Grande Chambre de recours s'est également penchée sur l'argument concernant la sécurité juridique ; se référant aux travaux préparatoires relatifs à la règle 69 CBE, elle a examiné à partir de quel moment la perte d'un droit constatée conformément à la règle 69(1) CBE devient inattaquable. La procédure consistant à prononcer la révocation par voie de décision n'est pas source d'insécurité juridique et ne peut prêter à confusion. Alors que la procédure de délivrance permet incontestablement la mise en oeuvre de la fiction juridique du retrait de la demande, il ne peut être envisagé de construction analogue au stade de la procédure d'opposition, car une fois le brevet délivré, le titulaire du brevet **ne peut y renoncer** par une déclaration adressée à l'OEB. La Grande Chambre de recours a souligné que c'était au législateur de décider dans quels cas il y a lieu d'émettre tout d'abord une notification conformément à la règle 69(1) CBE, notification pouvant être suivie d'une décision, rendue sur requête de l'intéressé (règle 69(2)) CBE, et dans quels cas la décision ne doit pas être

précédée d'une telle notification. Il n'est pas en soi contradictoire que la CBE ait prévu des dispositions différentes pour la procédure de délivrance et pour la procédure d'opposition.

11.2 Décisions intermédiaires

11.2.1 Généralités

Dans la décision **T 376/90** (JO 1994, 906), la première question à trancher était de savoir si l'opposition était recevable, et s'il était correct de prévoir que la décision intermédiaire rendue à ce sujet ne pourrait faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. S'agissant de savoir s'il était possible de former un recours contre la décision intermédiaire, la division d'opposition a tranché la question de la recevabilité dans une décision intermédiaire au sens de l'art. 106(3) CBE, c'est-à-dire une décision ne mettant pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties. Selon la chambre, il ressort clairement de l'art. 106(3) CBE qu'une telle décision intermédiaire ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne permette un recours indépendant, la division d'opposition appréciant librement s'il y a lieu ou non de permettre un tel recours. De l'avis de la chambre, la division d'opposition a exercé correctement ce pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'art. 106(3) CBE, afin que la décision quant au fond puisse intervenir le plus rapidement possible.

11.2.2 Maintien du brevet européen tel qu'il a été modifié

La pratique de l'OEB, suivie de longue date, qui consiste à rendre des décisions intermédiaires susceptibles de recours en cas de maintien du brevet tel qu'il a été modifié a été décrite en détail par la Grande Chambre de recours dans la décision **G 1/88** (JO 1989, 189) comme suit:

En application de l'art. 102(1), (2) et (3) CBE, une opposition formée contre un brevet européen peut aboutir à la révocation du brevet, au rejet de l'opposition ou au maintien du brevet tel qu'il a été modifié. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de publier un nouveau fascicule de brevet européen. Selon l'art. 102(3)b) CBE, le paiement de la taxe d'impression est une condition sine qua non pour le maintien du brevet tel qu'il a été modifié.

Vu ces dispositions, l'OEB a très tôt instauré une pratique consistant à arrêter tout d'abord le texte modifié du brevet dans une **décision intermédiaire**, qui en soi n'a pas été expressément prévue. C'est seulement lorsque cette décision intermédiaire est devenue définitive qu'il est demandé, en application de la règle 58(5) CBE, d'acquitter la taxe d'impression et de produire une traduction des revendications dans les autres langues officielles. Une fois qu'il est satisfait à ces exigences, la décision finale et désormais sans appel, de maintien du brevet dans sa forme modifiée est rendue, et le nouveau fascicule de brevet est alors publié.

Une décision de maintien du brevet européen, même intermédiaire, ne peut toutefois être prononcée que s'il existe, conformément à l'art. 113(2) CBE, un texte "proposé ou accepté" par le titulaire du brevet. S'agissant de cette condition, l'art. 102(3)a) CBE dispose qu'il doit être établi "conformément aux dispositions du règlement d'exécution" que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte. Il en résulte que, dans la pratique instaurée par les divisions

d'opposition de l'OEB, les dispositions correspondantes de la règle 58(4) CBE sont régulièrement appliquées, même lorsque le texte envisagé a déjà, au cours de la procédure, été "proposé ou accepté" par le titulaire du brevet et refusé par l'opposant.

Dans la décision **T 89/90** (JO 1992, 456), la chambre a **examiné dans quelle mesure cette pratique se justifie au stade de la procédure d'opposition**. Les opposants avaient formulé des objections à l'encontre de la décision intermédiaire par laquelle avait été prononcé le maintien du brevet dans sa forme modifiée. La chambre a fait observer que la CBE ne contient pas de dispositions générales qui indiquent quand une décision intermédiaire doit ou devrait être rendue. Il incombe à l'instance compétente d'apprécier s'il faut rendre une décision intermédiaire ou une décision finale mettant fin à la procédure. Pour ce faire, il faut prendre en considération différents aspects, tels que la question de savoir si une décision intermédiaire accélérerait ou simplifierait la procédure dans son ensemble (la clarification d'un problème de priorité, par exemple, peut jouer un rôle décisif quant à la forme et à la longueur de la suite de la procédure). Des aspects financiers peuvent également entrer dans le cadre des éléments à prendre en considération. La chambre a estimé qu'il résulte de ce qui précède que la pratique instaurée par l'OEB, consistant à rendre des décisions intermédiaires susceptibles de recours lorsqu'un brevet est maintenu tel qu'il a été modifié, est fondée sur la prise en compte de tels aspects financiers. Elle a conclu que la pratique établie par l'OEB, consistant à rendre des décisions intermédiaires susceptibles de recours au titre de l'art. 106(3) CBE pour maintenir un brevet tel qu'il a été modifié, était acceptable tant du point de vue de la forme que de celui du fond.

Bien avant que la décision **G 1/88** ne fut prise, une chambre, dans la décision **T 390/86** (JO 1989, 30), a fait observer que les dispositions de l'art. 102(3) CBE et de la règle 58(4) CBE n'excluent pas qu'une division d'opposition puisse, au cours d'une procédure d'opposition, rendre une décision intermédiaire (finale) concernant une question de fond soulevée par l'opposition, avant l'envoi d'une notification établie conformément à la règle 58(4) CBE. Ce que la règle 58(4) CBE interdit à une division d'opposition, c'est de "prendre la décision de maintenir le brevet européen" dans une forme modifiée sans informer préalablement les parties du texte modifié dans lequel elle envisage de maintenir le brevet ni les inviter à présenter leurs observations. Néanmoins, ni l'art. 102(3) CBE ni la règle 58(4) CBE ne peuvent empêcher la division d'opposition de rendre des **décisions sur des questions de fond** faisant l'objet de l'opposition, avant d'envoyer une notification établie conformément à la règle 58(4) CBE et avant de "prendre la décision de maintenir le brevet dans sa forme modifiée". La division d'opposition peut par exemple, au cours d'une procédure d'opposition, prendre (soit en la prononçant à l'audience soit en la formulant par écrit) une décision intermédiaire (finale) selon laquelle telle proposition de modification va à l'encontre de l'art. 123 CBE. De même, la chambre estime qu'une division d'opposition peut au cours d'une procédure d'opposition rendre une décision intermédiaire (finale) selon laquelle, par exemple, la revendication principale du brevet attaqué ne peut être maintenue. Une telle décision intermédiaire quant au fond n'est pas en fait une décision de maintien du brevet dans sa forme modifiée, mais est préalable à cette dernière. Le prononcé de **décisions intermédiaires quant au fond** de cette nature au cours de la procédure d'opposition est souhaitable tant pour faire avancer la procédure vers son issue que, dans certains cas particuliers auxquels fait allusion l'art. 106(3) CBE, pour permettre à une partie de se pourvoir contre une décision de cette nature avant la clôture de la procédure d'opposition. La chambre

a également observé que, dès lors qu'elle a rendu une décision finale sur des questions de fond, la division d'opposition n'a plus aucun pouvoir de poursuivre l'examen de l'opposition sur ces mêmes questions, pas même en vertu de la règle 58(5) CBE. Les parties ne sont plus autorisées à invoquer d'autres moyens concernant ces questions.

12. Répartition des frais de procédure

12.1 Introduction

En principe, chacune des parties à la procédure d'opposition supporte ses propres frais. Toutefois, aux termes de l'art. 104(1) CBE, la division d'opposition ou la chambre de recours peuvent, dans la mesure où l'équité l'exige, décider d'une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction.

12.2 Mesure d'instruction

Dans la décision **T 117/86** (JO 1989, 401), la chambre a estimé que la notion de "mesure d'instruction" utilisée à l'art. 104(1) CBE englobe l'activité des divisions d'opposition et des chambres de recours consistant à recueillir des éléments de preuve; le libellé de l'art. 117(1) CBE montre clairement que la formule "mesure d'instruction" recouvre les mesures d'instruction généralement prises par les instances de l'OEB dans le cadre d'une procédure, quelle que soit la forme sous laquelle se présentent les éléments de preuve résultant de l'instruction, et qu'elle comprend en particulier "la production de documents" et "les déclarations écrites faites sous la foi du serment". Cette interprétation a été confirmée plusieurs fois par les chambres de recours (cf. **T 101/87**, **T 416/87**, **T 323/89** (JO 1992, 169), **T 596/89**, **T 719/93**).

12.3 Répartition différente des frais pour des raisons d'équité

La CBE ne propose pas de définition de l'équité. Aussi les chambres de recours ont-elles dû, au cas par cas, arrêter les critères sur la base desquels peut être ordonnée une autre répartition des frais. Dans de nombreuses décisions (cf. **T 765/89**, **T 26/92** et **T 432/92**), il est affirmé d'une manière générale qu'il y a lieu pour des raisons d'équité d'ordonner une répartition différente des frais si une partie n'a pas agi avec la vigilance voulue, c'est-à-dire lorsque les frais occasionnés sont imputables à une faute commise par négligence ou dans l'intention de nuire. Cependant, selon la décision **T 717/95**, il n'y a pas abus de procédure si une partie à la procédure interprète de manière erronée le contenu d'une antériorité lorsqu'il la compare avec l'objet revendiqué dans le brevet litigieux.

L'analyse des décisions des chambres de recours montre que les requêtes en répartition des frais sont fréquemment présentées dans les cas suivants:

- a) production tardive de documents et/ou de requêtes (cf. point 12.3.1);
- b) retrait de la demande de tenue d'une procédure orale ou présentation d'une demande d'ajournement de cette procédure (cf. point 12.3.2);

- c) retrait du recours ou de l'opposition (cf. point 12.3.3);
- d) non-comparution d'une partie à la procédure orale (cf. point 12.3.4);
- e) prétendu abus de procédure ou recours abusif allégué à une procédure orale (cf. point 12.3.5).

12.3.1 Production tardive de documents et/ou de requêtes

S'il est vrai que l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420) limite l'introduction de nouveaux motifs d'opposition ou plus exactement subordonne leur introduction dans la procédure de recours au consentement du titulaire du brevet, elle ne porte pas en revanche sur la présentation tardive de faits et preuves à l'appui des motifs d'opposition sur lesquels l'opposition a été fondée dès le départ. Toutefois, depuis la décision **T 1002/92** (JO 1995, 605), les chambres de recours sont nombreuses, lorsqu'elles interprètent l'art. 114(2) CBE, à tenir compte des principes développés dans l'avis **G 10/91**. S'agissant des requêtes tardives, cf. 612 s.

a) Le retard était injustifié

Les cas où des documents ou des requêtes ont été présentés tardivement se sont soldés par une répartition différente des frais lorsque le retard n'était pas justifié par des raisons valables. Il a alors été considéré que le retard occasionnait des frais plus élevés, indépendamment de la question de savoir si les documents étaient pertinents ou non pour la décision de fond (cf. **T 10/82** (JO 1983, 407), **T 117/86** (JO 1989, 401), **T 101/87**, **T 326/87** (JO 1992, 522), **T 416/87** (JO 1990, 415), **T 323/89** (JO 1992, 169), **T 596/89**, **T 622/89**, **T 503/90**, **T 611/90** (JO 1993, 50), **T 755/90**, **T 110/91**, **T 161/91**, **T 705/92**, **T 867/92** (JO 1995, 126), **T 719/93**, **T 970/93**).

Il est à noter cependant que la modification de la répartition des frais a été refusée dans de nombreux cas de retard injustifié, parce qu'il n'avait pas été prouvé que ce retard avait entraîné des frais supplémentaires (cf. par ex. **T 297/86**, **T 212/88** (JO 1992, 28), **T 443/90**, **T 582/90**, **T 267/92**, **T 306/93**, **T 486/94**, **T 9/95**). Dans l'affaire **T 931/97**, l'opposant avait produit pour la première fois, au cours de la procédure devant la chambre de recours, de nouvelles preuves que le titulaire du brevet connaissait toutefois en raison d'une procédure qui avait eu lieu précédemment devant l'Office allemand des brevets. La chambre a estimé que dans ce cas il n'était pas justifié de répartir les frais, puisque le titulaire du brevet devait déjà connaître l'existence de ces documents et qu'il devait être en mesure d'en apprécier sa portée.

Dans la décision **T 117/86** (JO 1989, 401), le requérant avait, dans son mémoire exposant les motifs du recours, produit deux nouveaux documents ainsi qu'une déclaration faite sous serment qui devaient contribuer à confirmer le défaut d'activité inventive dans le cas de l'invention en cause. La chambre a conclu que le simple fait de présenter de nouveaux documents après l'expiration du délai de neuf mois peut causer à l'autre partie des frais additionnels, lesquels justifient pour des raisons d'équité une répartition des frais. Dans cette affaire, la chambre a, dans les limites fixées par la règle 63(1) CBE, décidé de prescrire une répartition des frais suivant laquelle le requérant devait payer à l'intimé 50% des frais que ce

dernier s'était vu facturer par son mandataire pour la préparation et le dépôt de la réponse au recours. Il a été statué de manière similaire dans la décision **T 323/89** (JO 1992, 169). Dans la décision **T 416/87** (JO 1990, 415), le fait que le requérant se soit fondé exclusivement sur trois nouveaux documents dans son mémoire exposant les motifs du recours et qu'il ait même soulevé pour la première fois la question de la nouveauté par rapport à un document déjà examiné dans le brevet en cause a été considéré par la chambre comme un recours abusif à la procédure d'opposition. En avançant des arguments et en présentant des documents qui n'avaient guère de lien avec ceux produits dans l'acte d'opposition initial, le requérant avait pratiquement formé une nouvelle opposition au stade de la procédure de recours; tel ne peut être, par définition, le but d'un recours. La production tardive de documents avait sans aucun doute considérablement accru les frais occasionnés à l'intimé, par rapport à la situation dans laquelle tous les faits invoqués et toutes les preuves produites l'auraient été dans le délai d'opposition de neuf mois. Bien que l'intimé n'ait à l'évidence envisagé de requérir une décision sur les frais que dans l'hypothèse où se tiendrait une procédure orale, ce détournement de procédure exigeait d'ordonner une répartition des frais exposés lors de l'instruction. Conformément à la règle 63(1) CBE, ces frais incluaient la rémunération des représentants des parties.

Dans l'affaire **T 83/93**, la chambre de recours a considéré qu'en produisant comme preuve cinq nouveaux documents 40 mois après l'expiration du délai d'opposition, sans donner les raisons de ce retard, et en reprenant sur la base de nouveaux faits et preuves, 51 mois après l'expiration du délai d'opposition, un motif déjà invoqué au titre de l'art. 100 c) CBE, le requérant avait commis un abus dans l'exercice de son droit de recours. La chambre est parvenue à la conclusion que l'équité exigeait qu'elle procède à une répartition des frais au profit de l'intimé. Du fait de la production tardive par le requérant de ces moyens de preuve, sans que rien ne justifie ce retard, l'intimé avait eu à supporter des frais plus élevés que ceux qu'il aurait encourus si tous les moyens de preuve avaient été produits dans le délai d'opposition de neuf mois, car dans ce cas il aurait pu étudier dans la même foulée tous les moyens de preuve (documents appartenant à l'état de la technique et pièces déposées initialement, comparées avec les pièces en vigueur). La chambre de recours a fait observer qu'aux termes de la règle 63(1) CBE, il ne peut être pris en considération pour la répartition des frais que les dépenses nécessaires pour assurer une défense adéquate des droits en cause. Ces dépenses incluaient en l'occurrence la rémunération des mandataires des parties. En conséquence, la chambre a décidé que le requérant devait rembourser à l'intimé 50% des frais que ce dernier avait eu à supporter pour la préparation et le dépôt par son mandataire de la réponse au mémoire exposant les motifs du recours.

Dans l'affaire **T 867/92** (JO 1995, 126), les revendications avaient été modifiées au cours de la procédure d'opposition. Dix-huit mois après cette modification des revendications, le requérant/opposant avait cité une nouvelle antériorité dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a souligné que la CBE ne fixait pas de délai pour citer une nouvelle antériorité en réponse à une modification des revendications. Elle a également rappelé qu'un opposant citant une nouvelle antériorité très tardivement, sans que ce retard se justifie par des raisons particulières, risquait d'avoir à supporter les frais encourus par le titulaire du brevet du fait de sa participation à une procédure orale qui n'avait pu mettre fin à l'affaire en raison de la nouvelle antériorité qui avait été citée. Toutefois, dans la mesure où rien ne donnait à penser qu'en l'espèce, le requérant/opposant avait à dessein fait un usage abusif de la procédure, il était équitable d'ordonner qu'il paie seulement la moitié de ces frais.

Selon la décision **T 326/87** (JO 1992, 522), le degré de répartition doit dépendre des circonstances de chaque espèce. Toutefois, lorsqu'un document qui a été admis à un stade avancé de la procédure est d'une telle pertinence que la chambre décide de renvoyer l'affaire à la première instance afin que le titulaire du brevet puisse voir son cas tranché par deux degrés de juridiction, et en l'absence de tout argument convaincant expliquant pour quelle raison ce document a été présenté tardivement, les coûts entre les parties doivent être répartis de telle manière que celle qui ne produit pas le document en temps utile doit supporter tous les frais supplémentaires dus à ce retard. Les frais ne doivent être partagés entre les parties que si la présentation tardive des faits, des preuves, ou de tout autre élément s'explique par de fortes circonstances atténuantes, par exemple lorsque le document était peu connu et qu'il était donc difficile de se le procurer. Cette décision a été confirmée par la décision **T 611/90** (JO 1993, 50).

Dans l'affaire **T 336/86**, un cas spécial a été traité. Le requérant avait cité pour la première fois au cours de la procédure de recours un brevet antérieur de l'intimé qui détruisait la nouveauté. L'intimé a demandé une répartition différente des frais, considérant que la procédure orale aurait été superflue si le brevet avait été produit plus tôt. La chambre a reconnu que le retard était injustifié et qu'il avait entraîné des coûts supplémentaires. Toutefois, vu que l'intimé avait ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de son propre brevet, la chambre n'a pas jugé que les frais devaient être répartis autrement.

b) Le retard était justifié

En principe, la modification de la répartition des frais est refusée lorsque le retard est justifié. Toutefois, les décisions de refus sont toujours rendues au coup par coup.

Les chambres ont notamment considéré que dans le cas où une partie avait cité pour la première fois de nouveaux documents à un stade avancé de la procédure afin de répondre à des notifications de la chambre, à des observations de l'autre partie, à des modifications du brevet ou à des décisions de la première instance, le retard était justifié, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas abus de procédure, puisque ces documents n'avaient dû être produits qu'à partir du moment où la partie avait eu à répondre (cf. **T 582/88**, **T 638/89**, **T 765/89**, **T 472/90**, **T 556/90**, **T 334/91**, **T 875/91**, **T 81/92**, **T 585/95**, **T 29/96**).

A titre exceptionnel, il a été ordonné dans la décision **T 847/93** une modification de la répartition des frais alors que le retard était justifié. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant ne réfutait pas les motifs de la décision de la division d'opposition, mais se bornait à citer une nouvelle antériorité. La chambre a considéré néanmoins que ce mémoire était recevable. Pour expliquer pourquoi il avait invoqué tardivement de nouveaux faits et de nouvelles preuves, le requérant avait fait valoir dans ce mémoire des circonstances atténuantes que la chambre avait jugées crédibles. En revanche, la chambre a également jugé crédible que l'intimé ait eu à supporter, du fait de cette argumentation entièrement nouvelle, des frais plus élevés que ce n'aurait été le cas si ces faits et preuves n'avaient pas été invoqués tardivement. Aussi la chambre a-t-elle décidé, en application de l'art. 104(1) CBE, d'ordonner une nouvelle répartition des frais, le requérant payant à l'intimé 50% des frais que ce dernier aurait à supporter lors de la prochaine procédure orale et de l'instruction devant la première instance, ainsi que dans le cas où un recours serait formé par la suite.

Dans l'affaire **T 29/96**, la chambre n'a pas accepté de procéder à une répartition différente des frais. Un document, dont le contenu devait être considéré comme relativement simple et clair, avait été produit en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a considéré que ce document avait été produit dans les meilleurs délais possibles. Deuxièmement, il ne pouvait être considéré comme un nouveau motif d'opposition, puisqu'il ne s'agissait pas là d'un nouveau document représentant l'état de la technique le plus proche de l'invention, mais simplement d'une nouvelle source d'informations d'intérêt secondaire. Il était logique que le requérant, ayant succombé en première instance (dans la procédure d'opposition), essaye, en produisant le document au stade de la procédure de recours, de combler une lacune dénoncée dans la décision qu'il attaquait, de façon à renforcer sa position.

Dans l'affaire **T 712/94**, la chambre a autorisé le requérant/opposant à produire au stade de la procédure de recours des faits et preuves relatifs à une autre utilisation antérieure qu'il alléguait. Elle a cependant rejeté la requête en répartition différente des frais présentée par l'intimé/titulaire du brevet. En effet, les documents prouvant qu'il y avait bien eu, comme l'affirmait l'opposant, utilisation antérieure ayant rendu l'invention accessible au public, avaient été portés à la connaissance du titulaire du brevet au cours des négociations engagées avec l'opposant en vue d'aboutir à une conciliation, et cela bien avant que la première instance ne rende sa décision. La chambre a fait remarquer que le titulaire du brevet n'avait pas été pris au dépourvu lorsque le requérant avait dû par la suite produire lesdits documents au stade de la procédure de recours, la tentative de conciliation ayant échoué. Il n'y avait donc aucune raison de procéder au nom de l'équité à une répartition différente des frais.

c) Le retard n'était certes pas justifié, mais il ne portait pas préjudice à la partie adverse.

Dans quelques cas, les chambres ont refusé d'ordonner une répartition différente des frais de procédure alors que le retard était injustifié, car elles ont estimé que ce retard n'avait nullement porté préjudice à l'autre partie (cf. **T 336/86**, **T 330/88**, **T 525/88**, **T 534/89** (JO 1994, 464), **T 737/89**, **T 231/90**, **T 556/90**, **T 876/90**, **T 28/91**, **T 685/91**, **T 875/91**, **T 882/91**, **T 938/91**).

Dans l'affaire **T 330/88**, l'intimé a présenté un nouveau document deux jours avant la procédure orale. La chambre a jugé ce retard injustifié tout en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner pour des raisons d'équité une répartition différente des frais, car le requérant avait eu suffisamment le temps d'examiner le document en question, d'autant que la chambre avait rendu sa décision non pas au cours de la procédure orale, mais quatre mois plus tard, après avoir donné au requérant la possibilité de prendre position.

Dans l'affaire **T 525/88**, la chambre a refusé d'ordonner une autre répartition des frais, bien que le retard ne fût pas justifié, car elle a estimé que les documents n'étaient pas pertinents et n'avaient pas d'incidence sur la décision (cf. aussi **T 534/89** (JO 1994, 464), **T 876/90**).

Dans l'affaire **T 882/91**, la chambre a refusé de modifier la répartition des frais, bien que les nouveaux documents aient été produits après le délai prévu pour former opposition et que le retard fût injustifié. La chambre n'a pas examiné si le retard avait entraîné des frais supplémentaires, estimant que pour l'autre partie l'examen des documents produits tardivement n'avait pas pris beaucoup plus de temps ni nécessité beaucoup plus de travail,

et que, pour cette simple raison, elle n'avait donc pas à ordonner une répartition différente des frais. Une conclusion analogue a été tirée dans les décisions **T 737/89** (le document cité était très court), **T 685/91** (l'examen du nouveau document n'impliquait pas de travail supplémentaire), **T 556/90** (l'examen du nouveau document n'impliquait pas de travail supplémentaire, le renvoi à la première instance n'était pas nécessaire), **T 231/90** (l'examen des dessins ne posait aucun problème), **T 875/91** (l'examen était sans difficulté).

Dans l'affaire **T 28/91**, trois documents qui avaient déjà été soumis à la division d'opposition n'avaient été invoqués à nouveau qu'à un stade avancé de la procédure de recours. La chambre n'a pas considéré que la citation tardive de ces documents pouvait causer un préjudice, car ces documents n'avaient pas conduit à une argumentation nouvelle, si bien que leur examen n'impliquait pas de travail supplémentaire.

Dans l'affaire **T 938/91**, une partie avait fait valoir pour la première fois dans son mémoire exposant les motifs du recours qu'un usage antérieur avait rendu l'invention accessible au public, et avait déposé des dessins à l'appui de ses dires. Le titulaire du brevet avait demandé une répartition différente des frais en faisant valoir que l'examen des dessins était compliqué et lui avait pris du temps. La chambre a rejeté cette demande au motif que l'examen des dessins aurait nécessité autant de travail si les dessins avaient été produits en temps utile. Cette production tardive n'avait donc pas entraîné de frais supplémentaires.

12.3.2 Retrait de la demande de tenue d'une procédure orale ou présentation d'une demande d'ajournement de cette procédure

Dans l'affaire **T 154/90** (JO 1993, 505), l'opposant avait tout d'abord insisté pour que se tienne une procédure orale, bien que la division d'opposition ait estimé que cela n'était pas nécessaire; puis, huit jours avant la date de la procédure orale devant la division d'opposition, il en avait demandé l'annulation. Sa lettre n'était parvenue à la division d'opposition qu'après la procédure orale, pour des raisons d'organisation à l'intérieur de l'OEB. La chambre de recours a estimé qu'un délai de huit jours était suffisant pour demander une annulation, vu qu'il n'y avait pas à apprécier de nouveaux éléments comme c'était le cas dans l'affaire **T 10/82** (JO 1983, 407). Comme la lettre était parvenue en retard pour des raisons purement internes, l'opposant n'était pas responsable du retard, aussi n'avait-il pas à supporter une partie des frais de son adversaire. De même, le fait qu'il n'ait plus jugé nécessaire de requérir une procédure orale ne pouvait être considéré comme une faute.

Dans l'affaire **T 432/92**, l'ajournement de la procédure orale avait été demandé deux jours avant la date prévue, le père du mandataire de l'intimé étant décédé la veille. Le requérant a demandé une modification de la répartition des frais, car son mandataire s'était déjà déplacé des Etats-Unis pour se rendre au siège de l'OEB et avait donc engagé des frais inutilement. Il a fait valoir que l'intimé aurait pu se faire représenter par un collègue de son mandataire. La chambre a rejeté cette requête au motif que l'on ne pouvait conclure à un abus ou à une négligence de la part de l'autre partie. La chambre a estimé en particulier que l'on ne pouvait exiger de l'intimé qu'il se fasse représenter par un autre conseil en brevets qui aurait dû préparer le même jour deux procédures orales (une autre dans un cas parallèle), et faire également le voyage.

Dans la décision **T 556/96**, le requérant a retiré sa demande de procédure orale au début de l'après-midi du jour où elle devait avoir lieu, alors que le mandataire de la partie adverse avait déjà entrepris le déplacement pour se rendre à l'OEB. La chambre a considéré que cette

communication avait été faite trop tard. Peu importe à cet égard que l'autre partie ait elle aussi présenté une demande inconditionnelle de procédure orale, puisqu'elle aurait également pu retirer sa demande de procédure orale si elle avait été prévenue à temps que le requérant n'y participerait pas. La chambre a par conséquent ordonné que le requérant supporte les frais que l'intimé avait exposés pour préparer cette procédure orale et y participer.

12.3.3 Retrait du recours ou de l'opposition

Dans l'affaire **T 85/84**, le requérant avait retiré son recours en adressant un télex à l'OEB et au mandataire de l'intimé 48 heures avant la date fixée pour la procédure orale. L'OEB avait, par un télex envoyé à 16h17, annoncé l'annulation de la procédure orale et transmis la communication du requérant au mandataire de l'intimé, employé au département brevets. Le télex n'était parvenu que le lendemain au département brevets de ladite société, or, à cette date, le mandataire de l'intimé était déjà parti préparer la procédure orale à Munich. Aussi a-t-il demandé que les frais de procédure soient répartis différemment. Bien que l'opposition et le recours aient été retirés, il a été statué sur la question de la répartition des frais (comme dans l'affaire **T 765/89**). La chambre a refusé de modifier la répartition des frais au motif qu'il avait été notifié à temps au mandataire de l'intimé que la procédure orale n'aurait pas lieu. Les retards internes d'acheminement de cette notification n'étaient pas imputables au requérant. De plus, vu la distance, il n'était ni justifié, ni nécessaire de partir pour Munich un jour avant la tenue de la procédure orale. Le requérant avait pu considérer que sa notification parviendrait au mandataire en temps utile. Sa responsabilité était donc déagée.

Dans l'affaire **T 614/89**, le requérant avait retiré son recours quatre jours avant la procédure orale, pour des raisons économiques. Les intimés avaient pu être avisés de ce retrait le jour même. Or, un des intimés a demandé une répartition différente des frais sous prétexte qu'il s'était déjà préparé à la procédure orale et que le requérant aurait dû savoir bien avant la date fixée pour cette procédure que son recours n'avait aucune chance d'aboutir. La chambre a statué sur cette requête et l'a rejetée au motif que le retrait du recours était intervenu suffisamment tôt pour que l'autre partie n'ait pas à supporter de frais de procédure orale. Elle a ajouté que le droit de requérir une procédure orale était un droit absolu et que le requérant n'avait pas agi avec négligence, ni dans l'intention de nuire (voir aussi **T 772/95**).

12.3.4 Non-comparution d'une partie à la procédure orale

Dans l'affaire **T 591/88**, les deux parties avaient demandé la tenue d'une procédure orale, "à toutes fins utiles". Or l'intimé s'était abstenu de comparaître, sans avoir prévenu l'OEB qu'il ne comparaitrait pas. Le requérant a demandé une répartition nouvelle des frais de procédure, estimant qu'il n'aurait pas demandé la tenue d'une procédure orale s'il avait pu savoir que l'intimé ne s'y présenterait pas. La chambre a rejeté sa requête, au motif que la tenue de la procédure orale avait été demandée "à toutes fins utiles", et donc également pour le cas où l'autre partie ne se présenterait pas.

Dans l'affaire **T 632/88**, le requérant avait demandé la tenue d'une procédure orale. L'intimé n'a pas répondu aux observations de la chambre de recours et a fait savoir qu'il ne prendrait pas part à la procédure orale. La chambre a rejeté la demande de nouvelle répartition des frais présentée par le requérant, au motif que cette non-comparution n'avait pas entraîné de frais supplémentaires (cf. aussi **T 507/89**).

Dans l'affaire **T 909/90**, une procédure orale s'était tenue à la demande du requérant. Le requérant n'y avait pas pris part, sans toutefois prévenir la chambre ni la partie adverse. Il n'avait pas non plus présenté d'observations au sujet de la notification de la chambre, et pour cette raison justement, la procédure orale n'avait pas apporté d'éléments nouveaux. La chambre a ordonné une répartition différente des frais, sans examiner si la non-comparution avait entraîné des frais supplémentaires. Voir également la décision **T 693/95**, où le requérant a fait savoir une heure avant la tenue de la procédure orale qu'il n'y comparaitrait pas.

Dans l'affaire **T 338/90**, les deux parties avaient demandé la tenue d'une procédure orale. Le requérant ne s'était toutefois pas présenté et son mandataire n'avait prévenu la chambre qu'à l'ouverture de cette procédure. La chambre a **présumé** que cette non-comparution avait entraîné des frais et ordonné que le requérant rembourse à l'intimé les frais que celui-ci avait eu à supporter pour la procédure orale.

Dans l'affaire **T 275/89** (JO 1992, 126), le mandataire du requérant avait demandé que la procédure orale qui devait se tenir le 3 mai à 9h soit ajournée, le requérant ne pouvant s'y présenter pour cause de maladie. Cette demande avait été présentée si tard (le 30 avril dans l'après-midi), que l'intimé n'avait pu être prévenu dans les délais, le lendemain du 30 étant un jour férié. Il était en effet parti pour Munich dès l'après-midi du 1er mai. La demande d'ajournement avait toutefois été rejetée, et la procédure orale s'était tenue en l'absence du requérant. L'intimé avait demandé une modification de la répartition des frais en faisant valoir qu'il ne se serait pas présenté lui non plus s'il avait su que le requérant serait absent. La chambre a néanmoins estimé que le requérant ne pouvait être tenu pour responsable du fait que l'intimé avait décidé de partir très à l'avance pour Munich. En outre, la seule chose qui importait, c'était de savoir si la tenue de la procédure orale était devenue superflue du fait que le requérant n'avait pas comparu. Comme ce n'était pas le cas, la demande de répartition des frais a été rejetée.

De même, dans l'affaire **T 838/92**, le requérant n'avait pas comparu à la procédure orale. L'intimé avait donc demandé une répartition différente des frais de procédure vu qu'il avait comparu en compagnie de sept témoins. La chambre a rejeté cette demande, au motif que les témoins avaient été cités à l'initiative de l'intimé qui voulait prouver les utilisations antérieures qu'il faisait valoir. Il n'y avait donc pas lieu de mettre les frais à la charge du requérant.

Dans l'affaire **T 930/92** (JO 1996, 191), la chambre a estimé que toute partie citée à une procédure orale est tenue d'avertir l'OEB le plus tôt possible si elle sait qu'elle n'y participera pas, qu'elle ait ou non demandé la tenue de la procédure orale et qu'une notification ait ou non été jointe à la citation à comparaître. Si une partie citée à une procédure orale s'abstient de comparaître et n'avertit pas l'OEB à l'avance qu'elle ne comparaitra pas, il peut être justifié d'ordonner, pour des raisons d'équité, une répartition des frais en faveur de la partie qui a comparu, conformément à l'art. 104(1) CBE.

Dans l'affaire **T 434/95**, la requérante qui avait requis, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale s'est abstenue de se présenter à l'audience, sans avoir au préalable prévenu l'OEB. La chambre de recours a décidé que la requérante devait supporter les frais occasionnés à l'intimée par la tenue de la procédure orale, car l'intimée n'avait elle aussi requis qu'à titre subsidiaire la tenue de la procédure orale et, par conséquent, il aurait été possible, en l'occurrence, de ne pas tenir de procédure orale. Du fait qu'elle s'était

délibérément abstenue de comparaître à la procédure orale et n'avait pas prévenu la chambre en temps utile, elle s'était elle-même exposée à une condamnation aux dépens dans le cadre d'une répartition des frais et devait, conformément à la jurisprudence constante (voir à ce sujet les décisions **T 338/90**, **T 909/90** et **T 930/92** (JO 1996, 191)), s'attendre à une telle condamnation (cf. **T 641/94**). La chambre de recours a estimé en outre que l'avis **G 4/92** (JO 1994, 149) de la Grande Chambre de recours relatif au principe du contradictoire ne valait pas pour la décision prise au sujet de la requête en répartition des frais, étant donné qu'il s'agissait là des conséquences juridiques entraînées par la non-comparution délibérée d'une partie à la procédure orale. L'avis de la Grande Chambre de recours pouvait être invoqué pour la décision quant au fond au sujet de la validité du brevet en litige, mais il n'avait pas à être pris en compte dans la présente affaire, car l'intimée n'avait fait valoir aucun fait nouveau au cours de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 544/94**, les deux parties avaient requis la tenue d'une procédure orale. La chambre a indiqué qu'une partie qui avait requis la tenue d'une procédure orale n'était pas obligée d'être représentée à cette procédure. Son absence, dûment annoncée, ne pouvait être considérée comme une incorrection. En outre, la non-comparution d'une partie ne porte pas, en général, préjudice à la partie qui a assisté à la procédure orale. L'intimé n'avait ni démontré ni prétendu qu'il avait encouru des frais supplémentaires du fait de l'absence du requérant.

Dans l'affaire **T 29/96**, l'intimé avait informé la chambre et le requérant, quatre jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure orale, qu'il renonçait au brevet et qu'il demandait l'annulation de la procédure orale. toutefois, la déclaration de renonciation n'était pas formulée en termes tout à fait clairs. La chambre a rejeté la requête en répartition des frais, au motif qu'il était évident qu'il ne serait fort probablement pas nécessaire de tenir une procédure orale. En outre, le requérant aurait pu s'informer de la suite de la procédure auprès du greffe de la chambre de recours. Enfin, la chambre a jugé inopérant, aux fins de la décision sur la requête en répartition des frais, l'argument du requérant selon lequel la clarification de la situation juridique, après la déclaration de renonciation, lui avait occasionné des frais supplémentaires, dans la mesure où le requérant aurait également encouru ces frais sans la procédure orale (annulée).

Dans l'affaire **T 849/95**, l'intimé avait présenté une requête en répartition des frais au motif que le requérant n'avait pas fait savoir en temps utile qu'il ne participerait pas à la procédure orale qu'il avait lui aussi requise. La chambre a rejeté cette requête, car cette procédure orale s'était tenue non seulement parce qu'elle avait été requise par les deux parties, mais également parce que la chambre avait elle aussi besoin d'explications supplémentaires de la part de l'intimé. La procédure orale n'aurait donc pas été annulée, même si le requérant avait fait savoir en temps voulu qu'il n'assisterait pas à la procédure orale.

12.3.5 Prétendu abus de procédure ou recours abusif allégué à une procédure orale

Dans certaines affaires, alors que la procédure s'était déroulée normalement, des parties ont néanmoins cherché à obtenir une répartition différente des frais en faisant valoir qu'il y avait eu un abus de procédure (pour ce qui est des abus tenant à la production tardive de documents, cf. supra).

a) Abus de procédure

Il est souvent demandé une répartition différente des frais au motif que l'opposition ou le recours ont été formés abusivement.

Dans la décision **T 170/83**, l'opposant avait utilisé un mauvais formulaire pour le paiement de la taxe d'opposition, ce qui avait entraîné une décision de rejet de la part de la section des formalités, décision contre laquelle il avait ensuite introduit un recours. Le titulaire du brevet/intimé avait demandé que les frais afférents à la procédure de recours soient supportés par le requérant car c'était par sa faute qu'un recours avait été nécessaire. La chambre a rejeté la requête, car elle a estimé qu'il n'y avait pas eu abus de procédure. Un abus justifiant une autre répartition des frais ne peut tenir qu'au comportement de la partie **au cours de la procédure**.

Les chambres ont considéré dans quelques cas que la recevabilité ou le bien-fondé d'une opposition ou d'un recours donnait à penser qu'il n'y avait pas eu abus de procédure (par ex. **T 7/88** et **T 525/88**). Dans la décision **T 99/87**, il est expliqué qu'il n'avait pas été commis d'abus, la procédure orale ayant été l'occasion d'une discussion qui a amené l'intimé à proposer de nouvelles revendications. Dans l'affaire **T 506/89**, la chambre a refusé d'ordonner une nouvelle répartition des frais de procédure, la division d'opposition ayant décidé lors de la procédure orale de maintenir le brevet sous une forme modifiée, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que l'opposant avait introduit abusivement la procédure.

Dans la décision **T 605/92**, il a été considéré que ce n'est pas faire abusivement usage d'une procédure que de former un recours sans invoquer de nouveaux arguments.

Dans l'affaire **T 318/91**, la chambre a confirmé qu'une faible chance de succès dans une procédure de recours ne constituait pas un motif de répartition des frais.

Dans l'affaire **T 1171/97**, la chambre a rejeté la requête en répartition des frais, car elle avait acquis la conviction que les nouveaux documents dont le requérant (opposant) avait eu connaissance à l'occasion d'une autre recherche n'avaient pas été produits pour faire obstruction, mais parce qu'ils comportaient des aspects qui, selon la division d'opposition, n'avaient pas été traités dans les antériorités citées.

b) Recours abusif à une procédure orale

Dans l'affaire **T 49/86**, la chambre a constaté qu'une répartition différente des frais se justifie dès lors que la procédure orale entraîne des coûts excessifs, notamment lorsque c'est l'une des parties qui en est responsable.

A diverses reprises, les parties avaient essayé d'obtenir une répartition différente des frais en faisant valoir que la partie qui avait demandé la tenue de la procédure orale n'avait pas invoqué de nouveaux arguments et qu'il y avait donc eu recours abusif à cette procédure. S'il a été décidé pour un tel motif de modifier la répartition des frais dans l'affaire **T 167/84** (JO 1987, 369), les chambres considèrent cependant d'une manière unanime que le droit pour une partie de demander la tenue d'une procédure orale est un droit absolu qui ne saurait être soumis à aucune condition (**T 614/89**, **T 26/92**, **T 81/92**). Le fait qu'une partie n'invoque pas de nouveaux arguments ne justifie pas une répartition différente des frais. Cf. également les décisions **T 303/86**, **T 305/86**, **T 383/87**, **T 125/89** (affaire dans laquelle la division

d'opposition avait rendu une décision allant en sens contraire), et **T 918/92**.

Dans la décision **T 79/88**, il est dit qu'il ressort clairement des termes de l'art. 116(1) CBE que toute partie a le droit intrinsèque de requérir une procédure orale si elle le juge nécessaire. Même si une des parties doit effectuer un déplacement plus long que l'autre partie, une telle requête ne constitue pas un abus. En outre, il ne saurait être reproché à une partie de recourir abusivement à la procédure orale au seul motif que les questions dont la procédure orale fait l'objet seraient des problèmes simples, pouvant facilement être présentés par écrit.

Toutefois, dans l'affaire **T 1022/93**, le requérant avait omis, dans la procédure de recours écrite, de signaler pourquoi, selon lui, les revendications de procédé modifiées devaient être considérées comme impliquant une activité inventive, et de préciser que l'exemple supplémentaire décrivait un procédé selon le jeu de revendications modifiées. Il devenait donc impossible de renvoyer l'affaire sans procédure orale, ou de traiter le fond de l'affaire au cours de la procédure orale. Pour des raisons d'équité, le requérant a donc été obligé, en application de l'art. 104(1) CBE, de rembourser à l'intimé les coûts occasionnés du fait de la participation à la procédure orale devant la chambre.

Dans l'affaire **T 905/91**, l'intimé avait demandé une autre répartition des frais de procédure au motif que le requérant s'était présenté à la procédure orale sans avoir préparé de requêtes subsidiaires et que de ce fait la procédure s'était poursuivie jusque dans l'après-midi. La chambre a rejeté cette demande, car le requérant s'était efforcé de tenir compte des objections émises par la chambre et avait donc produit de nouvelles pièces, et aussi parce qu'elle a estimé que la procédure orale a justement pour but de clarifier complètement la situation grâce à l'échange direct d'arguments, puis, au vu des résultats de ces discussions, de reformuler le cas échéant la demande de brevet. La durée de la procédure orale varie selon le cas. En tout état de cause, il n'est pas rare qu'elle se poursuive dans l'après-midi et les parties doivent s'accommoder de cette situation.

Dans l'affaire **T 297/91**, il avait été impossible pour diverses raisons de traiter toutes les questions au cours d'une première procédure orale, de sorte que l'intimé a requis une deuxième procédure orale et demandé que les frais y afférents soient mis à la charge du requérant/titulaire du brevet. La chambre a rejeté cette demande de répartition des frais en faisant valoir que ce n'était pas la faute du titulaire du brevet s'il avait fallu tenir une deuxième procédure orale.

Dans l'affaire **T 407/92**, le requérant et l'opposant II en tant que partie de droit à la procédure avaient requis une répartition différente des frais, car ils trouvaient abusif que l'intimé ait présenté de nombreux jeux de revendications supplémentaires après la première procédure orale et qu'il ait demandé la tenue d'une autre procédure orale alors que la chambre avait déclaré au terme de la première procédure orale que la procédure devrait se poursuivre par écrit sur la base des trois requêtes subsidiaires qui avaient été présentées par l'intimé au cours de cette première procédure. La chambre n'a pas estimé qu'il s'agissait là d'un abus, car vu la complexité relative du contenu technique du brevet en litige, elle avait elle-même jugé nécessaire de poursuivre oralement la discussion avec les parties. La demande de nouvelle répartition des frais a donc été rejetée.

Dans la décision **T 461/88** (JO 1993, 295), la chambre a déclaré que le fait que le requérant ait insisté pour que des témoins soient entendus était clairement compatible avec le principe d'une défense efficace de ses droits, car une telle audition était peut-être le seul moyen de

prouver que l'utilisation antérieure avait rendu l'invention accessible au public. La chambre a rejeté la demande de répartition des frais.

12.4 Nature des frais à répartir

Dans les décisions **T 167/84** (JO 1987, 369), **T 117/86** (JO 1989, 401) et **T 416/87** (JO 1990, 415) citées plus haut, il a été confirmé que la rémunération des représentants des parties pouvait être prise en considération lors de la répartition des frais. Dans la décision **T 326/87** (JO 1992, 522), la chambre a déclaré que tous les frais occasionnés par le renvoi devant la première instance devaient être pris en compte pour la répartition. Dans les décisions **T 416/87** et **T 323/89** (JO 1992, 169) il a été **présumé** que des frais avaient été occasionnés.

Dans l'affaire **T 930/92** (JO 1996, 191), la chambre a estimé que lorsqu'elle fixe le montant des frais à payer par une partie, en plus de la rémunération du mandataire agréé de ladite partie, elle peut prendre en considération, en vertu de la règle 63(1) CBE, les dépenses encourues par un employé de ladite partie pour donner des instructions au mandataire agréé avant et pendant la procédure orale, si ces instructions sont nécessaires pour permettre à la partie en cause de défendre efficacement ses droits.

Dans les affaires **T 323/89** (JO 1992, 169) et **T 934/91** (JO 1994, 184), la chambre a constaté qu'une chambre qui prescrit une répartition des frais est également autorisée par l'art. 111(1) CBE à fixer le montant de ces frais conformément à l'art. 104(2) CBE.

Dans l'affaire **T 715/95**, de nouveaux documents n'avaient été produits qu'au stade de la procédure de recours. Ce retard n'était pas justifié. La chambre a néanmoins admis ces documents en raison de leur pertinence et renvoyé l'affaire à la première instance. Elle a toutefois ordonné que la partie qui avait produit tardivement les pièces supporte 50 % des frais afférents à la procédure orale et 100 % des frais de poursuite de la procédure devant la première instance.

Dans la décision **T 45/98**, le requérant a produit pour la première fois des documents pendant la procédure de recours. Ces documents ont été admis, mais l'affaire n'a pas été renvoyée à la première instance. La chambre a ordonné que le requérant supporte 45 % des frais occasionnés au mandataire de l'intimé par cette procédure de recours.

12.5 Exigences en matière de procédure

Dans l'affaire **T 212/88** (JO 1992, 28), la chambre a décidé que toutes les requêtes émanant des parties, y compris toute requête en répartition des frais, devaient être formulées avant le prononcé de la décision à l'issue de la procédure orale.

Dans la décision **T 193/87** (JO 1993, 207), la chambre a rejeté la requête en répartition des frais, estimant qu' "en l'espèce il n'y a pas lieu pour des raisons d'équité de procéder à une telle répartition des frais, l'intimé n'ayant pas par ailleurs fourni de preuves pouvant justifier une telle répartition...". Dans de nombreuses autres décisions, les chambres ont également insisté sur la nécessité d'apporter des preuves appropriées (par ex. **T 49/86**, **T 193/87**, **T 404/89**, **T 523/89**, **T 705/90**, **T 776/90**, **T 306/93**).

Dans l'affaire **T 896/92**, la demande de modification de la répartition des frais a été rejetée parce qu'elle n'était pas motivée et qu'il n'apparaissait pas à l'évidence qu'une telle répartition

se justifiait.

Dans la décision **T 789/89** (JO 1994, 482), il a été déclaré que l'opposant/intimé qui retire son opposition au cours de la procédure de recours n'est certes plus partie à la procédure pour ce qui concerne l'examen au principal, mais qu'il reste cependant partie à la procédure si la question de la répartition des frais reste à régler.

Dans la décision **T 765/89**, il a été souligné que la chambre reste compétente pour statuer sur une requête visant à faire supporter les frais par le requérant, et cela même lorsque ce dernier a retiré son recours.

Dans la décision **T 408/91**, il est expliqué qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une autre répartition des frais lorsque la partie qui tirerait profit de cette répartition n'a pas demandé de répartition des frais, et a même annoncé qu'elle ne respecterait pas la décision de répartition, ceci valant même lorsque la chambre estime qu'il serait équitable de répartir différemment les frais (voir aussi **T 125/93**).

Dans la décision **J 38/92**, il a été déclaré que dans le cas de la procédure de transcription il ne saurait être ordonné de répartition différente des frais.

12.6 Article 106(4) CBE

Dans la décision **T 154/90** (JO 1993, 505), la chambre a été amenée à appliquer l'art. 106(4) CBE. Les faits de la cause étaient les suivants: l'opposant et requérant avait présenté une requête en révocation du brevet qui avait été jugée irrecevable, faute d'un exposé des motifs suffisant. Il avait en outre demandé l'annulation de la décision rendue en première instance, qui mettait à sa charge les frais afférents à la procédure orale à laquelle il n'avait pas comparu. L'opposant avait retiré sa requête tendant à recourir à la procédure orale, dans une lettre qui était parvenue à l'OEB huit jours avant la date fixée mais que la division d'opposition n'avait reçue qu'après avoir rendu sa décision. La chambre a conclu qu'en cas de rejet pour irrecevabilité d'un recours concernant la révocation d'un brevet et en l'absence d'autre requête recevable, le recours est en principe irrecevable, conformément à l'art. 106(4) CBE, s'il a pour seul objet la répartition des frais. Toutefois, la décision attaquée n'ayant pas tenu compte du retrait de la requête tendant à recourir à la procédure orale et la procédure étant donc entachée d'un vice substantiel, il y avait lieu d'annuler la partie de la décision attaquée concernant la répartition des frais.

Dans l'affaire **T 753/92**, la décision attaquée n'avait pas fait droit aux prétentions de l'un des intimés en ce sens uniquement que sa demande de répartition différente des frais avait été rejetée. Si cet intimé avait introduit un recours contre cette décision, le recours, qui aurait eu pour seul objet la répartition des frais, aurait été irrecevable en application de l'art. 106(4) CBE. De l'avis de la chambre, il aurait été contraire au principe de l'égalité de traitement de considérer cette demande comme recevable sous prétexte que ce n'était qu'en qualité de partie de droit à la procédure de recours (art. 107 CBE) que l'intimé avait présenté sa demande de répartition différente des frais. La demande de répartition différente des frais devait donc être rejetée comme irrecevable.

D. Procédure de recours

1. Nature juridique de la procédure de recours

La procédure de recours est régie par les dispositions particulières des art. 106 à 111 CBE, des règles 64 à 67 CBE ainsi que du règlement de procédure des chambres de recours. Il convient de signaler à cet égard le rôle important joué par la règle 66(1) CBE, qui prévoit qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours sont applicables à la procédure de recours. Cette application par analogie n'est toutefois pas autorisée dans tous les cas et pour toutes les dispositions (**G 1/94**, JO 1994, 787). Il a donc fallu établir des critères pour déterminer quand cette application par analogie est autorisée et quand elle ne l'est pas et, pour cela, il a fallu analyser la nature juridique de la procédure de recours.

La procédure de recours est totalement distincte et indépendante de la procédure en première instance. Elle vise à rendre une décision judiciaire quant au bien-fondé d'une décision distincte rendue antérieurement par la première instance (**T 34/90** (JO 1992, 454), **G 9/91** (JO 1993, 408), **G 10/91** (JO 1993, 420), **T 534/89** (JO 1994, 464), **T 506/91**). Dans l'affaire **T 501/92** (JO 1996, 261), la chambre a déduit de ce principe que toute déclaration ou requête d'ordre procédural formulée par une partie au cours de la procédure devant la première instance ne saurait s'appliquer lors d'une procédure de recours ultérieure, et qu'elle devait être réitérée, au cours d'une telle procédure, pour produire ses effets sur le plan de la procédure.

Dans la récente affaire **G 1/99** (JO 2001, 381), la Grande Chambre a énoncé qu'il convient de considérer la procédure de recours comme une procédure relevant du contentieux administratif (cf. également point 18 des motifs de la décision **G 9/91** (JO 1993, 408) et point 7 des motifs de la décision **G 8/91** (JO 1993, 346) ainsi que **G 7/91** (JO 1993, 356)). Dans une décision plus ancienne (**G 1/86**, JO 1987, 447), la Grande Chambre s'était de même prononcée sur cette question. Selon les décisions **G 9/92** et **G 4/93** (publiées toutes deux au JO 1994, 875), l'étendue du recours est déterminée par le recours.

Ces caractéristiques de la procédure de recours servent non seulement de critère lorsqu'il s'agit d'apprécier si une application par analogie est admissible dans un cas donné, mais ont également diverses conséquences sur un plan juridique général. C'est ainsi que les caractéristiques mises en évidence par la Grande Chambre de recours permettent de conclure que les principes généraux régissant les procédures judiciaires, tels que le principe selon lequel les parties disposent de l'instance, sont également applicables à la procédure de recours (cf. décisions **G 2/91** (JO 1992, 206), **G 8/91**, **G 8/93** (JO 1994, 887), **G 9/92** et **G 4/93**), que la décision de la première instance ne peut en principe être revue que sur la base des motifs déjà avancés devant cette première instance (**G 9/91**, **G 10/91**) et que la requête détermine l'étendue de la procédure (ne ultra petita) (cf. **G 9/92** et **G 4/93**). La Grande Chambre de recours a également dit clairement que dans une procédure de recours sur opposition, les divisions d'opposition et les chambres de recours n'ont compétence pour statuer que dans la mesure dans laquelle le brevet européen a été attaqué dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE. Au-delà, elles ne sont pas compétentes pour statuer et donc pour examiner les faits (cf. **G 9/91**, points 10 et 11 des motifs). Ainsi, le champ

d'application de l'art. 114(1) CBE a été défini. En outre, la compétence pour engager la procédure et en déterminer l'objet, d'une part, et la compétence pour élucider les faits pertinents, d'autre part, ont été clairement délimitées. Il convient de passer en revue ci-après les diverses conséquences au niveau de la procédure et examiner plus en détail ces décisions de la Grande Chambre de recours.

2. Effet suspensif du recours

Selon l'art. 106(1) CBE, le recours a un effet suspensif. La chambre de recours juridique a précisé le contenu de cet effet dans la décision **J 28/94** du 7.12.1994 (JO 1995, 742), dans laquelle un tiers prétendait avoir le droit à l'obtention du brevet et avait demandé la suspension de la procédure de délivrance en application de la règle 13(1) CBE. La chambre a mis en évidence que l'effet suspensif du recours prive la décision entreprise d'effets juridiques, jusqu'à l'issue du recours. Ceci est justifié par la nécessité d'éviter que la réalisation de tels effets prive le recours de tout objet.

Ainsi, dès lors qu'une décision refusant de suspendre la publication de la mention de délivrance d'un brevet fait l'objet d'un recours, en attendant l'issue de celui-ci, la publication doit être différée. Si, comme en l'espèce, il s'avère impossible de suspendre la publication pour des raisons techniques, toute mesure utile doit être prise par l'OEB afin que le public soit averti de la non-validité de la mention de délivrance (cf. aussi **T 1/92**, JO 1993, 685, point 3.1 des motifs).

3. Effet dévolutif du recours

Lorsqu'un recours a été formé, la première instance n'a plus compétence pour poursuivre la procédure relative à la demande, et ce pour tous les Etats contractants. Par conséquent, une partie de la demande ne saurait demeurer pendante en première instance. Aussi, lorsque le requérant omet, dans une procédure de recours ex parte, de répondre à une notification établie conformément à l'art. 110(2) CBE, sa demande est réputée retirée en vertu de l'art. 110(3) CBE, même si la décision qu'il attaquait ne rejetait pas la demande, mais seulement une requête particulière. La chambre a en effet déclaré que même si la décision contestée portait uniquement sur la désignation d'un Etat, et non sur la demande dans son ensemble, l'effet suspensif du recours affecte toute la demande, en vertu du principe de l'unicité de la demande et du brevet dans la procédure. La chambre étant liée par la CBE, elle ne pourrait envisager de déroger à une disposition parfaitement claire de la CBE que si cette disposition enfreint une norme supérieure ou si elle est entièrement arbitraire. En l'espèce, elle a conclu que tel n'était pas le cas, car la validité d'une désignation fait partie de la procédure de délivrance, puisque la décision de délivrer le brevet doit indiquer les Etats pour lesquels il est délivré (**J 29/94** (JO 1998, 147)).

4. Langue de la procédure

Les dispositions relatives aux langues utilisées dans les procédures devant l'OEB sont également valables pour la procédure de recours. La règle 1(1) CBE dispose que dans toute procédure écrite, toute partie peut utiliser l'une des langues officielles (pour ce qui est de la situation juridique qui prévalait avant la suppression de la règle 3 CBE, cf. décisions **T 379/89**

et **T 232/85** (JO 1986, 19)). En outre, aux termes de la règle 2(1) CBE, toute partie à une procédure orale devant l'OEB peut, au lieu et place de la langue de la procédure, utiliser l'une des autres langues officielles de cet Office, à condition soit d'en aviser l'Office un mois au moins avant la date fixée pour l'audience, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure.

Dans l'affaire **T 34/90** (JO 1992, 454), l'intimé, n'ayant pas avisé l'OEB comme il l'aurait dû, a également omis d'assurer l'interprétation. Le mandataire de l'intimé a soutenu que puisqu'il avait à bon droit utilisé une autre langue officielle au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, il devait être autorisé à utiliser cette même langue pendant l'audition devant la chambre. Bien que le mandataire ne l'ait pas affirmé expressément, cet argument impliquait manifestement que, pour lui, la procédure de recours n'était qu'un simple prolongement de la procédure devant la première instance, c'est-à-dire, en l'occurrence, de la procédure d'opposition. La chambre s'est fondée sur le principe que pour pouvoir décider s'il est permis d'utiliser une autre langue officielle en vertu de la règle 2(1) CBE, ainsi que pour trancher d'autres questions de procédure, il y a lieu de considérer que la procédure de recours n'est pas la simple continuation de la procédure devant la première instance, mais qu'elle est au contraire tout à fait distincte et indépendante de cette procédure. Par conséquent, une partie ne peut utiliser une autre langue officielle au cours de la procédure orale devant la chambre de recours, que si elle en a avisé de nouveau l'Office (cf. également Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 3, JO 1995, 489).

Dans la décision **J 18/90** (JO 1992, 511), la chambre a reconnu que dans la procédure écrite ainsi que dans leurs décisions, les instances de l'OEB peuvent également utiliser une langue officielle autre que la langue de la procédure, à condition d'avoir pour ce faire l'accord de toutes les parties (cf. aussi **T 788/91**).

Dans l'affaire **T 706/91**, le recours avait été rédigé conformément à la règle 1(1) CBE dans l'une des langues officielles, en l'espèce l'allemand. C'était donc dans cette langue que la requérante avait cité des passages des revendications et de la description du brevet européen en cause, qui était rédigé en français, langue de la procédure. La chambre a jugé le recours recevable.

Cf. le chapitre "Privilège du choix de la langue", p. 442.

5. Droits procéduraux des parties à la procédure de recours

5.1 Parties à la procédure de recours

Aux termes de l'art. 107 CBE, les parties à la procédure en première instance sont de droit parties à la procédure de recours qui lui fait suite, même si elles n'ont pas formé elles-mêmes de recours. L'art. 99(4) CBE dispose pour la procédure d'opposition que les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition. En outre, la possibilité d'une intervention du contrefacteur présumé est prévue à l'art. 105 CBE.

Pour les autres procédures, le principe général qui s'applique est que toutes les personnes dont les intérêts sont affectés par la décision sont parties à la procédure. Ainsi, dans l'affaire

T 811/90 (JO 1993, 728), la procédure d'opposition avait été close et le délai prévu pour former un recours était venu à expiration. Seul le titulaire du brevet avait formé un recours, mais contre une décision distincte qui portait sur une question accessoire à l'opposition. Il a été estimé que l'autre partie n'avait pas le droit d'être partie à la procédure de recours, dans la mesure où elle n'avait pas été partie à la procédure ayant conduit à la décision en question. En revanche, dans l'affaire **J 33/95**, la chambre a estimé que lorsque le recours est dirigé contre une décision de la division juridique refusant de suspendre la procédure de délivrance en application de la règle 13 CBE, le demandeur doit être considéré comme partie à la procédure. La requête en suspension ne saurait être dissociée de la procédure de délivrance. En effet, la suspension a une incidence directe sur la situation juridique du demandeur, dans la mesure où celui-ci est privé des droits conférés par l'art. 64(1) CBE pendant toute la durée de la suspension.

Selon la décision **J 28/94** du 4.12.1996 (JO 1997, 400), le demandeur du brevet, qui n'est pas entendu lorsque la procédure de délivrance est suspendue sur requête d'un tiers agissant dans le cadre des dispositions de la règle 13 CBE, garde la possibilité de contester le bien-fondé de cette suspension. Il est, de droit, partie à la procédure de recours ouverte par le tiers qui a vu sa requête rejetée par l'OEB.

L'art. 107 CBE dispose que lorsqu'une partie forme un recours, les autres parties à la procédure de première instance sont de droit parties à la procédure de recours. Rien dans la CBE ne permet à une division d'opposition ou à une chambre de recours d'exclure une partie d'une procédure en instance (**T 838/92**).

Dans la décision **T 643/91**, le recours formé par l'opposant 1 avait été rejeté parce qu'irrecevable, tandis que l'opposant 2 avait formé un recours recevable. La chambre a considéré que l'expression "toute partie à la procédure" figurant à l'art. 107 CBE s'appliquait à l'opposant 1, et que, par conséquent, celui-ci était de droit partie à la procédure de recours engagée par l'opposant 2. Dans l'affaire **T 898/91**, la chambre a déclaré qu'un opposant dont l'opposition a été rejetée comme irrecevable par la division d'opposition et qui n'a pas formé de recours contre cette décision ne peut pas être partie à une procédure de recours engagée par le titulaire du brevet, au motif qu'il a cessé d'être partie à la procédure d'opposition à partir du moment où la décision relative à la recevabilité de son opposition a juridiquement pris effet. Lorsqu'une société est dissoute et cesse de ce fait d'être une personne morale, elle perd sa capacité à être partie à une procédure. S'il s'agit du requérant initial, l'instance (en l'occurrence la procédure de recours) s'éteint (**T 353/95**).

Les tiers qui, conformément à l'art. 115 CBE, présentent des observations sur la brevetabilité de l'invention revendiquée, n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'OEB.

5.2 Transmission de la qualité de partie

Dans la décision **G 4/88** (JO 1989, 480), la Grande Chambre de recours a répondu par l'affirmative à la question de la transmissibilité de l'opposition en cas de reprise d'entreprise. Dans la décision **T 659/92** (JO 1995, 519), la chambre a également précisé que la qualité de partie pouvait être transmise à tout stade d'une procédure de recours en instance, pour

autant qu'elle soit transmise conjointement avec l'activité économique ou la partie de l'entreprise, dans l'intérêt de laquelle le recours a été formé. Une telle transmission peut également être effectuée avant que la procédure de recours ne soit engagée par le nouvel ayant cause (**T 563/89**, en application de la décision **G 4/88** (JO 1989, 480)).

Si un brevet européen fait l'objet d'un transfert au cours de la procédure d'opposition, le nouveau titulaire du brevet inscrit dans le Registre européen des brevets se substitue à l'ancien titulaire du brevet dans la procédure d'opposition et dans la procédure de recours. Son habilitation à exercer le droit au brevet dans ces procédures ne peut être mise en question (**T 553/90** (JO 1993, 666)). Toutefois, la transmission de la qualité d'opposant doit être étayée par des faits et prouvée (**T 670/95**).

Dans l'affaire **T 298/97** (JO 2002, ***), la chambre a déclaré que l'existence d'un intérêt commercial à la révocation du brevet n'est pas suffisante pour permettre à un successeur de reprendre à son compte et de mener le recours sur opposition s'il n'est pas prouvé que ce droit a été transmis avec l'activité économique pertinente de l'opposant. En l'absence d'une telle preuve, le transfert de l'activité économique d'un opposant à deux personnes différentes ne confère à aucune d'elles le droit de reprendre à son compte et de mener l'opposition ou le recours sur opposition. Si une telle preuve est apportée, seule la personne dont la qualité de cessionnaire a été prouvée peut acquérir ce droit.

Dans la décision **T 870/92**, la chambre a estimé qu'une substitution de partie peut avoir lieu pour la procédure concernée, lorsque la preuve du transfert est apportée à l'OEB. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il produit ses effets à l'égard de l'OEB (règle 20(3) CBE, règle 61 CBE). Il n'est pas nécessaire que la partie adverse donne son accord à la substitution de partie. Aussi longtemps que la preuve du transfert n'est pas apportée, l'ancienne partie continue d'avoir les mêmes droits et obligations dans la procédure.

5.3 Les droits des parties

La jurisprudence reconnaît à toutes les parties à la procédure de recours le droit d'être entendues (**J 20/85** (JO 1987, 102), **J 3/90** (JO 1991, 550), **T 18/81** (JO 1985, 166), **T 94/84** (JO 1986, 337), **T 716/89** (JO 1992, 132)). Ce droit doit toutefois être exercé dans les limites de ce qui est objectivement utile à la procédure (cf. **T 295/87**, JO 1990, 470). En outre, les parties ont droit à la tenue d'une procédure orale (cf. notamment p. 308).

La décision **G 1/86** (JO 1987, 447) a reconnu en outre la validité du principe de l'égalité de traitement de toutes les parties à une procédure devant une chambre de recours de l'OEB si celles-ci se trouvent dans des situations de droit comparables. Il en a été conclu dans la décision **T 73/88** (JO 1992, 557) que toutes les parties à une procédure de recours ont droit à la poursuite de la procédure, que le retrait du recours par les requérants ne met pas fin automatiquement à la procédure et que, lorsqu'un recours valable a déjà été formé, il n'est plus nécessaire de former d'autres recours, les taxes de recours payées pour les recours formés ultérieurement devant alors être remboursées. Cependant, dans sa décision **G 2/91** (JO 1992, 206), la Grande Chambre de recours n'a pas partagé cet avis. Elle a en effet estimé que la qualité pour agir des parties qui ont formé recours n'est pas comparable, juridiquement, à celle des autres parties. En effet, selon les principes généraux admis en

matière de procédure, seul le requérant peut décider du maintien du recours qu'il a formé. L'art. 107 CBE, deuxième phrase garantit uniquement aux parties à la procédure en première instance qui n'ont pas formé recours qu'elles sont parties à une procédure **en instance**. Une personne qui ne forme pas recours, bien qu'elle soit admise à le faire, mais qui se contente de participer à la procédure de recours, ne dispose pas d'un droit propre pour poursuivre la procédure lorsque le requérant retire le recours. Elle n'acquiert ce droit qu'en formant elle-même un recours et en acquittant la taxe de recours prévue à cet effet. Aussi n'y a-t-il aucune raison de rembourser les taxes de recours acquittées pour les recours formés après le premier, si les conditions énoncées à la règle 67 CBE ne sont pas remplies. La question connexe de savoir si des parties n'ayant pas formé de recours peuvent présenter des requêtes sur le fond a été traitée dans les décisions **G 9/92** et **G 4/93** (toutes deux publiées au JO 1994, 875; cf. p. 393).

Il convient d'accorder un traitement équitable aux parties (**G 9/91**, JO 1993, 408, point 2). Dans l'affaire **T 1072/93**, la chambre a estimé que la liberté, pour une chambre de recours, de donner à l'une des parties des conseils spécifiques sur la manière de lever une objection est sévèrement limitée, même si cette objection provient de la chambre elle-même, et ce notamment dans les procédures inter partes, où l'exigence d'impartialité du juge à l'égard de toutes les parties revêt une importance fondamentale. Dans la décision **T 253/95**, la même chambre a confirmé que dans les procédures inter partes, les chambres de recours doivent être rigoureusement impartiales, et en a conclu que le fait d'attirer l'attention d'une partie sur un argument susceptible de lui être opposé et sur un motif dont il a la charge de la preuve, avant la tenue de la procédure orale, constituerait une violation évidente du principe d'impartialité, même si la notification exposant un tel argument est également adressée à l'autre partie.

5.4 Intervention

5.4.1 Recevabilité de l'intervention

Conformément à l'art. 105 CBE, une intervention dans la procédure d'opposition suppose, pour être recevable, que l'intervenant ait été attiré en justice par le titulaire du brevet pour contrefaçon ou que, après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée du brevet, il ait lui-même introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur.

Dans l'affaire **T 195/93**, la chambre a estimé que le simple envoi, par le titulaire du brevet, d'une lettre demandant à l'intervenant d'arrêter la production et la vente d'un produit couvert par le brevet, ne saurait être considéré comme introduisant une instance en vue d'une décision de justice, même si, en vertu de la loi nationale, des dommages et intérêts devaient être payés dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre. En conséquence, l'intervention a été rejetée comme irrecevable. De même, selon la décision **T 392/97**, l'art. 105 CBE prévoit que l'intervenant doit apporter la preuve à la fois qu'il a été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon présumée du brevet **et** qu'il a introduit une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur. Par conséquent, lorsqu'une lettre est envoyée non pas à la société qui est le contrefacteur présumé mais à une autre société sans aucun lien avec la première et dont il était supposé

qu'elle était sur le point de l'acquérir, il n'est pas satisfait à la première exigence. Aussi les interventions des deux sociétés étaient-elles en l'espèce irrecevables.

La question s'est posée de savoir jusqu'à quel stade de la procédure une intervention est encore possible.

Dans la décision **G 1/94** (JO 1994, 787), la Grande Chambre de recours a considéré que l'art. 105 CBE doit être appliqué à la procédure de recours. L'expression "procédure d'opposition" n'est pas limitée à la première instance, mais porte également sur les procédures devant la seconde instance. L'intervention pendant la procédure de recours était donc recevable. Quant à la question de savoir si un intervenant peut soulever l'un des motifs d'opposition énoncés à l'art. 100 CBE, même si ceux-ci n'ont pas encore été examinés par la division d'opposition, la Grande Chambre de recours a répondu par l'affirmative. Lorsqu'un nouveau motif d'opposition est invoqué, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la première instance, à moins que le titulaire du brevet lui-même ne souhaite pas que la chambre renvoie l'affaire.

Cependant, une déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours de deux mois demeure sans effet lorsqu'aucun recours n'a été formé (**G 4/91** (JO 1993, 707), pour plus de détails cf. p. 515).

Le point de départ du délai d'intervention de trois mois prévu à l'art. 105(1) CBE est toujours la date d'introduction de la **première** action en justice, qui est la date à laquelle le seul délai d'intervention dont on peut se prévaloir commence à courir. Les deux points de départ prévus à la première et à la deuxième phrase de l'art. 105(1) CBE pour calculer le délai d'intervention de trois mois s'excluent mutuellement (**T 296/93** (JO 1995, 627)). Voir également **T 144/95**.

Si une déclaration de retrait du recours par le seul requérant et une déclaration d'intervention sont faites par voie de télécopie en l'espace d'une même journée, l'ordre chronologique entre ces deux événements doit alors être pris en considération. En effet, le retrait du recours prend effet à partir du moment précis où l'OEB reçoit la déclaration de retrait, si ce moment précis peut être établi, et une déclaration d'intervention valable suppose que la procédure de recours est en instance au moment où celle-ci est produite (**T 517/97**, JO 2000, 515).

5.4.2 Droits de l'intervenant, taxes dues

Il a été affirmé dans maintes décisions que lorsqu'une partie n'intervient qu'au stade du recours, elle ne doit pas acquitter de taxe de recours si elle ne demande pas à obtenir la qualité de requérant indépendant (cf. **T 27/92**, **T 471/93** et **T 590/94**). Dans les affaires **T 1011/92** et **T 517/97** (JO 2000, 515, point 2 des motifs), la chambre a déclaré qu'un intervenant doit acquitter la taxe s'il souhaite obtenir un droit propre dans la procédure de recours, en ce sens qu'il peut la poursuivre si le requérant initial retire son recours. En revanche, dans l'affaire **T 144/95**, où une déclaration d'intervention avait été produite durant la procédure de recours et une taxe de recours avait été acquittée, la chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours (à la demande de l'intervenant). En effet, en vertu de l'art. 107 CBE, un recours recevable ne peut être formé que par une partie qui était déjà partie à la procédure ayant conduit à la décision contestée et à condition que celle-ci ne fasse pas droit à ses prétentions. Lorsque la déclaration d'intervention est présentée durant

la procédure de recours, l'intervenant ne peut pas remplir ces conditions et (référence étant faite à la décision **G 1/94** (JO 1994, 787) ne peut dès lors être considéré comme requérant. Si l'art. 105 CBE ménage une exception au délai de paiement de la taxe d'opposition prévu à l'art. 99 CBE, tel n'est pas le cas pour la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 195/93**, la chambre a estimé que le fait que le requérant initial ait retiré son recours après le dépôt de la déclaration d'intervention ne pouvait pas avoir pour effet de clore immédiatement la procédure et elle a donc examiné si l'intervention était recevable. Se référant à la décision **G 1/94** (JO 1994, 787), selon laquelle l'intervention du contrefacteur présumé dans une procédure de recours en instance peut être fondée sur tout motif d'opposition visé à l'art. 100 CBE, y compris sur des motifs qui n'ont pas été invoqués par le(s) requérant(s) initial (initiaux), elle a considéré qu'une telle affirmation serait dépourvue de sens si l'intervention n'était pas examinée indépendamment de l'issue du recours. Cependant, l'intervention étant irrecevable en l'espèce, la chambre n'avait pas à établir si l'intervenant pouvait poursuivre la procédure de recours.

5.5 Observations formulées par des tiers

En vertu de l'art. 115 CBE, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention après la publication de la demande de brevet européen, sans pour autant acquérir la qualité de partie à la procédure devant l'OEB.

Selon la décision **T 908/95**, les observations d'un tiers ne sont pas prises en considération si, pendant la procédure de recours, il fait état d'un usage antérieur public sans satisfaire aux critères nécessaires, et s'il faut procéder à des recherches supplémentaires qui ne peuvent avoir lieu qu'avec la collaboration du tiers ne participant pas à la procédure.

6. Etendue de l'examen

Le recours donne à la partie déboutée la possibilité de contester la décision de la première instance et vise à supprimer le "grief" par une modification ou une annulation de la décision attaquée. Le recours constitue l'objet de la procédure (**G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408, point 18), **G 9/92** (JO 1994, 875)). La compétence décisionnelle de la chambre de recours est fixée par la requête présentée par le requérant. Le cadre de fait et de droit qui était à la base de la décision attaquée constitue le cadre dans lequel cette compétence peut s'exercer (**G 9/91**, **G 10/91**, notamment le point 18 des motifs). Pour la procédure d'opposition, cela signifie que la requête de l'opposant en première instance détermine la mesure dans laquelle le brevet a été attaqué, ainsi que les motifs d'opposition à examiner aux fins de la procédure en première et seconde instance. Au-delà, l'instance n'a plus compétence pour statuer. La possibilité d'examiner des revendications dépendantes, dans la mesure où leur validité est mise en question d'emblée par les pièces disponibles, ou un nouveau motif d'opposition, lorsque le titulaire du brevet donne son accord, constitue une exception à ce principe (**G 9/91**, **G 10/91**, **T 362/87**, JO 1992, 522). L'acte de recours détermine aussi le cadre d'application de l'art. 114(1) CBE, car au-delà, il n'y a pas de compétence pour examiner les faits (**G 9/92**, points 3 et 4).

Dans une procédure de recours faisant suite à une opposition, où le recours est recevable,

la chambre de recours doit, conformément aux art. 110 et 111 CBE, examiner et décider s'il peut être fait droit au recours, et cela même si l'intimé n'a pas présenté de "requête" ou de réponse en vue d'obtenir que la décision de la division d'opposition ne soit ni modifiée ni annulée (**T 501/92**, (JO 1996, 261)). La chambre a également confirmé l'opinion exprimée dans la décision **T 34/90** (JO 1992, 454), selon laquelle les déclarations faites en première instance ne sont pas applicables à la procédure de recours.

6.1 Effet obligatoire des requêtes - Pas de reformatio in pejus

Dans les affaires **G 9/92** et **G 4/93** (toutes deux publiées au JO 1994, 875), la Grande Chambre de recours était appelée à statuer sur la question de savoir si et dans quelle mesure une chambre peut, au cours d'une procédure de recours sur opposition, s'écarter de la requête formulée dans l'acte de recours, et ce au détriment du requérant.

La Grande Chambre a pris en considération plusieurs facteurs. Elle a fait observer que le recours vise à supprimer un "grief". Par ailleurs, le recours devant être formé dans un certain délai, il ne serait pas cohérent d'accorder sans restriction à la partie non requérante le droit de modifier par ses propres requêtes la portée de la procédure sans lui fixer un délai. En sa qualité d'intimée, la partie non requérante a la possibilité, au cours de la procédure de recours, d'invoquer tout ce qu'elle considère utile et nécessaire pour défendre le résultat obtenu devant la première instance.

Aussi la Grande Chambre a-t-elle conclu que:

1. Si le **titulaire du brevet** est l'**unique requérant** contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, ni la chambre de recours, ni l'opposant non requérant en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'art. 107 CBE, deuxième phrase, ne peuvent contester le texte du brevet tel qu'approuvé dans la décision intermédiaire.

2. Si l'**opposant** est l'**unique requérant** contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'art. 107 CBE, deuxième phrase, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires (cf. par ex. **T 321/93**).

En application des principes énoncés dans les décisions **G 9/92** et **G 4/93**, la chambre a conclu dans l'affaire **T 856/92** que lorsque le titulaire du brevet et seul requérant a formé un recours portant uniquement sur certaines revendications jugées admissibles dans la décision intermédiaire de la division d'opposition, ni la chambre, ni l'opposant ne peuvent remettre en question les revendications qui n'ont pas été contestées par le requérant.

Dans les affaires **T 752/93**, **T 637/96** et **T 1002/95**, la division d'opposition avait maintenu le brevet sous une forme modifiée et seul l'opposant avait formé un recours. Le titulaire du brevet, qui n'avait pas formé de recours, a proposé des modifications durant la procédure de recours. Dans les affaires **T 752/93** et **T 1002/95**, la chambre a estimé que conformément

à la décision **G 9/92**, elle pouvait rejeter comme irrecevables les modifications proposées par le titulaire du brevet non requérant si elles n'étaient ni utiles ni appropriées, à savoir si elles n'avaient pas été occasionnées par le recours. Selon la décision **T 752/93**, le titulaire du brevet devrait par conséquent avoir la possibilité de corriger des modifications erronées mises en évidence à un stade ultérieur de la procédure. De même, dans l'affaire **T 637/96**, l'intimé/titulaire du brevet a pu demander le rétablissement de la revendication du brevet tel que délivré, dans la mesure où la modification apportée à cette revendication durant la procédure d'opposition ne modifiait pas son objet (à savoir que la revendication du brevet tel que délivré et la revendication telle que modifiée avaient la même signification) et n'était donc pas nécessaire. Dans les affaires **T 752/93** et **T 637/96**, la chambre a considéré que les modifications ne défavorisaient pas le seul requérant, et elle les a donc jugées utiles et appropriées. Dans l'affaire **T 1002/95**, la chambre a fait observer qu'en vertu de la règle 57bis CBE, qui est entrée en vigueur après le prononcé des décisions **G 9/92** et **G 4/93**, un titulaire de brevet peut apporter des modifications "appropriées et nécessaires", dès lors qu'elles sont proposées pour répondre à un motif d'opposition prévu à l'art. 100 CBE, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant.

Les principes énoncés dans la décision **G 9/92** ont été appliqués dans l'affaire **T 169/93**, où le brevet n'avait pas été modifié mais révoqué. Le titulaire du brevet avait formé un recours contre la décision de révocation (pour défaut d'activité inventive). La division d'opposition avait estimé que l'invention était suffisamment exposée et nouvelle. Se référant à la décision **G 9/91** (JO 1993, 408), à l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420) et à la décision **G 9/92** (JO 1994, 875), le requérant a fait valoir que ces questions ne pouvaient pas être réexaminées, dans la mesure où aucun des opposants n'avait contesté ces conclusions. Cependant, la chambre n'a pas partagé ce point de vue, au motif que les intimés n'étaient pas habilités à former de recours, puisque la décision, qui faisait droit à leur requête en révocation du brevet, ne leur faisait pas grief au sens de l'art. 107 CBE. En outre, le brevet ayant été révoqué, l'issue de la procédure ne pouvait pas être plus défavorable pour le requérant. Aussi les intimés pouvaient-ils exposer de nouveau leurs arguments sur les questions qui avaient déjà été en litige devant la division d'opposition.

La reformatio in pejus ne saurait être étendue de façon à s'appliquer séparément à chaque question tranchée par la division d'opposition (**T 327/92**). Cf. également **T 401/95** et **T 583/95**.

Il existe quelques exceptions limitées au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Dans la décision **G 1/99** (JO 2001, 381), la Grande Chambre de recours a répondu à la question qui lui avait été soumise dans la décision **T 315/97** (JO 1999, 554), à savoir s'il y a lieu de rejeter une revendication modifiée - par exemple par la suppression d'une caractéristique restrictive de la revendication - qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours.

La Grande Chambre de recours a estimé qu'**en principe**, il convient de rejeter une telle revendication. Toutefois, il peut être fait exception à ce principe dans le cas où la division d'opposition a admis une modification irrecevable. En l'espèce, c'est précisément ce qu'avait fait la division d'opposition en accord avec le titulaire du brevet. La décision de la division d'opposition ne faisait donc pas grief au titulaire du brevet, si bien que celui-ci n'était pas habilité à former un recours. L'intimé/titulaire du brevet avait produit, pendant la procédure

de recours, une requête principale qui contenait la caractéristique restrictive supplémentaire (et irrecevable) ainsi qu'une requête subsidiaire dans laquelle elle était supprimée (de sorte que la portée de la revendication s'en trouvait étendue). La Grande Chambre a estimé que la requête principale devait être rejetée parce qu'elle ne répondait pas aux exigences de la CBE. En outre, si l'on devait appliquer le principe de la *reformatio in pejus* sans prendre en considération les circonstances particulières de l'affaire, il y aurait également lieu de rejeter la requête subsidiaire, parce qu'elle placerait l'opposant/requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. La seule possibilité qui s'offrirait dès lors à la chambre serait de révoquer le brevet, puisqu'il n'y aurait plus d'autre remède pour le titulaire du brevet. Le fait que la division d'opposition juge admissible une modification irrecevable aurait donc pour conséquence directe que le titulaire du brevet perdrait définitivement toute protection. La Grande Chambre a considéré qu'il était injuste que le titulaire du brevet n'ait pas l'occasion d'atténuer les conséquences résultant d'erreurs de jugement de la part de la division d'opposition. Aussi le titulaire du brevet devrait-il être autorisé, afin de remédier à cette situation, à présenter les requêtes suivantes:

- en premier lieu une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet tel que modifié;
- si une telle limitation s'avère impossible, une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'art. 123(3) CBE;
- enfin, si de telles modifications s'avèrent impossibles, une requête tendant à la suppression de la modification irrecevable, mais dans les limites de l'art. 123(3) CBE, même s'il en résulte une aggravation de la situation de l'opposant/requérant.

Dans la décision **T 239/96**, la chambre a estimé dans une opinion incidente qu'en l'absence de disposition prévoyant la possibilité de former un recours incident ("*Anschlußbeschwerde*" en allemand), la *reformatio in pejus* ne saurait être entièrement exclue dans le système institué par la CBE, dans la mesure où elle peut permettre d'éviter des litiges inutiles, tout en répondant à l'attente légitime des parties à ce que la procédure soit équitable.

6.2 Objet examiné dans la procédure de recours sur opposition

Une partie de l'objet d'un brevet (par exemple certaines revendications), qui n'est pas mise en cause par voie d'opposition au cours du délai de neuf mois, ne peut plus faire l'objet ni de la procédure d'opposition, ni de la procédure de recours. La déclaration de l'opposant visée à la règle 55c) CBE précise la mesure dans laquelle le brevet est mis en cause ; elle fixe ainsi la compétence formelle de la division d'opposition et de la chambre de recours (cf. aussi **T 323/94**).

La décision **T 896/90** a établi que l'existence de motifs d'opposition détaillés portant sur une seule revendication indépendante ne signifie pas que cette partie du brevet est la seule à être contestée, si l'opposant a indiqué qu'il souhaitait la révocation du brevet tout entier. Toutefois, dans l'affaire **T 737/92**, la chambre a estimé que le cadre de l'opposition était déterminé par ce qui a été développé à son appui.

Lorsque deux opposants forment un recours par lequel ils contestent différents jeux de revendications et que l'un d'eux retire ensuite son recours, celui-ci devient de droit partie à la procédure conformément à l'art. 107 CBE et l'autre opposant devient le seul requérant. Par conséquent, l'étendue du recours est déterminée par la requête de ce dernier, laquelle lie la chambre et fixe un cadre qui ne peut être dépassé par la partie non requérante (**T 233/93**).

Lorsque le titulaire du brevet forme un recours à l'encontre de la révocation de son brevet, la chambre n'est pas liée par les conclusions de la division d'opposition. Elle doit au contraire examiner l'affaire dans son ensemble, y compris les revendications dont l'objet a été considéré comme nouveau par la division d'opposition et qui sont contestées par l'opposant non requérant (**T 396/89**).

Dans une procédure de recours sur opposition, il n'est pas nécessaire d'examiner des revendications restées inchangées après la suppression des références figurant dans des revendications dépendantes, pour déterminer si elles contiennent des motifs d'opposition soulevés pour la première fois au cours de ladite procédure, sauf si le titulaire du brevet y consent (**T 968/92**).

Lorsqu'une requête est retirée au cours de la procédure d'opposition et ne fait donc pas l'objet de la décision contestée, une requête pratiquement identique présentée durant la procédure de recours ne fait pas l'objet du recours, dans la mesure où la décision de la division d'opposition ne fait pas grief au requérant pour ce qui concerne cette requête (**T 528/93**).

Dans la procédure de recours sur opposition, l'examen de la décision contestée ne s'étend pas à la vérification et à la suppression des points obscurs dans les revendications et la description, qui ne sont pas nécessaires pour répondre aux motifs d'opposition invoqués et étayés. Lorsque les revendications ne sont pas claires, et que ce manque de clarté n'est pas lié aux modifications apportées aux pièces du brevet tel que délivré, il convient, conformément à l'art. 69 CBE, de se fonder sur la description et les dessins pour interpréter les revendications, et non de modifier ces dernières (**T 481/95**).

6.3 Examen des conditions de brevetabilité

6.3.1 Procédure de recours sur opposition

L'acte d'opposition déposé par l'opposant fixe les limites de l'examen, par la chambre, des motifs d'opposition. Dans l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420), la Grande Chambre de recours a jugé que seuls les motifs d'opposition déjà mentionnés au stade de l'opposition peuvent être pris en considération lors du recours. De nouveaux motifs ne peuvent être introduits qu'avec le consentement du titulaire du brevet, dont le droit de veto est applicable quelle que soit leur pertinence.

Les chambres ont examiné les effets de la décision précitée en ce qui concerne trois problèmes particuliers : la signification de l'expression "motif d'opposition", la marche à suivre lorsqu'un motif d'opposition a été examiné d'office par la division d'opposition, la façon de procéder lorsqu'un motif d'opposition a été invoqué lors de la procédure d'opposition, mais

n'a pas été examiné par la division d'opposition, quelle qu'en soit la raison.

a) Définition de la notion de "nouveau motif d'opposition"

La Grande Chambre de recours a été appelée à définir la notion juridique de "motifs d'opposition" dans les décisions **G 1/95** et **G 7/95** (JO 1996, 615 et 626).

Pour ce qui est de l'introduction de nouveaux motifs seulement au stade de la procédure de recours, la Grande Chambre de recours a affirmé, dans les décisions précitées (point 5.4 des motifs), que dans l'avis **G 10/91**, l'expression "nouveau motif d'opposition" faisait référence à un nouveau fondement (motif) juridique d'une objection formulée à l'encontre du maintien du brevet, motif qui n'avait pas été invoqué ni développé dans l'acte d'opposition, et que la division d'opposition n'avait pas non plus examiné durant la procédure en application de l'art. 114(1) CBE conformément aux principes énoncés dans l'avis **G 10/91** (point 5.4 des motifs).

Si une opposition a été formée contre un brevet au titre de l'art. 100 a) CBE (à savoir que l'objet revendiqué n'est pas brevetable au regard des art. 52 à 57 CBE), mais que les seuls motifs invoqués sont l'absence de nouveauté (art. 54 CBE) et d'activité inventive (art. 56 CBE), l'argument selon lequel l'objet du brevet n'est pas brevetable au regard de l'art. 52(1) et (2) CBE constitue un nouveau motif d'opposition qui ne peut donc être invoqué au stade de la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet. (Cf. la décision de saisine **T 937/91** (JO 1996, 25)).

En outre, lorsqu'il a été fait opposition à un brevet sur la base de l'art. 100 a) CBE, au motif que les revendications sont dénuées d'activité inventive par rapport aux documents cités dans l'acte d'opposition, le motif d'absence de nouveauté au regard des art. 52(1) et 54 CBE est un nouveau motif d'opposition, qui ne peut donc être invoqué au stade de la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet. Toutefois, il est possible d'examiner le grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport au document représentant l'état de la technique le plus proche, dans le contexte de l'examen de l'absence d'activité inventive. (Cf. la décision de saisin **T 514/92** (JO 1996, 270)).

Les décisions **T 18/93** et **T 796/90** ne peuvent plus être suivies pour ce qui est de la définition de la notion de nouveau motif d'opposition. Pour ce qui concerne l'application de ces principes, cf. p. ex. la décision **T 105/94**.

Une objection tirée de l'absence de nouveauté est implicitement soulevée dans l'acte d'opposition lorsque celui-ci est accompagné d'une demande européenne antérieure, même s'il ne contient aucune observation sur la nouveauté. En effet, un tel état de la technique ne pouvant, en vertu de l'art. 56, deuxième phrase CBE, être pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive, il ne peut être pertinent que pour la nouveauté. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau motif d'opposition au sens de la décision **G 7/95** (**T 455/94**).

Dans l'affaire **T 922/94** également, la chambre a estimé que même si l'objection formulée au titre de l'art. 123(2) CBE n'avait pas été expressément invoquée conformément à la règle 55c) CBE, mais qu'elle avait été traitée dans la décision de la division d'opposition, elle faisait partie du cadre de droit de la décision contestée. Le requérant ne pouvait donc pas faire

valoir l'avis **G 10/91** à l'appui de sa requête tendant à ne pas admettre ce motif dans la procédure de recours.

La décision **G 9/91** ou l'avis **G 10/91** ne permettent pas de répondre avec certitude à la question de savoir si le consentement du titulaire du brevet est nécessaire pour que la chambre puisse examiner les motifs d'opposition soulevés lors de la procédure d'opposition par un opposant seulement, puis repris dans la procédure de recours par un autre opposant agissant en qualité de requérant (**T 758/90**, où il n'y avait pas à trancher cette question).

Il est cependant manifeste que d'autres considérations entrent en jeu lorsque des revendications modifiées sont proposées:

Dans l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420), la Grande Chambre a souligné qu'il faut examiner en détail si les modifications sont compatibles avec les conditions posées par la CBE. Par conséquent, lorsque l'intimé/opposant a soulevé pour la première fois au cours de la procédure de recours une objection au titre de l'art. 100 b) CBE (exposé insuffisant) à l'égard d'une revendication **modifiée**, le requérant ne peut pas refuser que ce nouveau motif soit examiné (**T 27/95**).

Dans l'affaire **T 922/94**, la chambre a souligné que l'art. 102(3) CBE ensemble la règle 66(1) CBE conférait de larges pouvoirs aux chambres pour examiner toutes les objections au titre de la CBE qui sont susceptibles d'être occasionnées par une **modification** des revendications initiales, et ce qu'elles aient ou non été invoquées.

b) Motif d'opposition examiné par la division d'opposition de sa propre initiative

Si une division d'opposition a examiné de sa propre initiative un motif d'opposition, la chambre de recours est autorisée à statuer sur ce motif (cf. p. ex. **T 309/92**, **T 931/91** et **T 1070/96**). Dans cette dernière décision, la chambre a estimé que dans la mesure où la procédure de recours vise à statuer sur le bien-fondé d'une décision rendue en première instance, peu importe quel est l'opposant qui a soulevé une objection particulière ou que l'opposant en question soit encore partie à la procédure, dès lors que cette objection a été traitée dans la décision contestée.

Cependant, une simple référence à l'art. 100 c) CBE dans la décision contestée ne signifie pas que le motif d'opposition correspondant a été introduit dans la procédure, si ce motif n'a pas été examiné en détail dans la décision contestée (**T 128/98**).

c) Motif d'opposition invoqué mais non examiné pendant la procédure d'opposition

Dans la décision **T 986/93** (JO 1996, 215), la question se posait de savoir si la chambre pouvait examiner - même sans l'accord du titulaire du brevet - un motif d'opposition avancé après l'expiration du délai d'opposition (à savoir lors d'une procédure orale devant la division d'opposition), et que la division d'opposition avait refusé pour cette raison de prendre en considération en vertu de l'art. 114(2) CBE. La chambre a déclaré qu'elle y était autorisée si elle estimait que la division d'opposition n'avait pas exercé à bon escient son pouvoir d'appréciation. Selon elle, d'après l'avis **G 10/91**, il faut entendre par "nouveaux motifs

d'opposition" tous les motifs avancés seulement au stade du recours, et non pas - comme le fait valoir le requérant - ceux qui n'ont pas été invoqués dans le délai d'opposition conformément à la règle 55c) CBE ou dont la division d'opposition n'a pas voulu tenir compte en vertu de l'art. 114(2) CBE. Même si la division d'opposition n'a pas tenu compte d'un motif, celui-ci a néanmoins été invoqué au cours de la procédure d'opposition et, à ce titre, n'est pas "nouveau". En outre, la chambre peut réexaminer la décision de la division d'opposition de ne pas le prendre en considération et - si elle estime que la division avait tort - elle peut exercer son propre pouvoir d'appréciation et examiner quand même le motif en question.

Dans l'affaire **T 274/95** (JO 1997, 99), la chambre a déclaré qu'un motif d'opposition exposé dans l'acte d'opposition, mais qui n'est par la suite pas maintenu durant la procédure d'opposition ne peut être considéré comme un "nouveau motif d'opposition" au sens de l'avis **G 10/91**, si pendant la procédure de recours l'opposant demande à nouveau que ce motif soit pris en considération. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la chambre de recours peut décider dès lors, sans le consentement du titulaire du brevet, d'examiner ce motif durant la procédure de recours.

6.3.2 Procédure ex-parte

La Grande Chambre de recours a estimé, dans l'affaire **G 10/93** (JO 1995, 172) que, dans une procédure de recours contre une décision d'une division d'examen rejetant une demande de brevet européen, la chambre de recours a le pouvoir d'examiner si la demande de brevet et l'invention sur laquelle elle porte satisfont aux conditions de la CBE. Il en est de même pour les conditions que la division d'examen n'a pas prises en considération ou qu'elle a considérées comme remplies. Elle doit décider, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, si elle tranche elle-même l'affaire ou la renvoie à la division d'examen pour suite à donner.

Cela s'explique par le fait que l'examen effectué dans le cadre d'une procédure ex parte est dépourvu de caractère contentieux. Il consiste en l'examen des conditions de délivrance d'un brevet dans une procédure à laquelle une seule partie - le demandeur - participe. Les instances compétentes doivent vérifier que les conditions de brevetabilité sont remplies. Par conséquent, dans le cadre de procédures ex parte, les chambres de recours n'ont pas à se limiter à l'examen des motifs de la décision attaquée, ni aux faits et aux moyens de preuve sur lesquels cette décision est fondée, et elles peuvent prendre en considération de nouveaux motifs bien que la procédure devant les chambres de recours, y compris dans le cas d'une procédure ex parte, soit principalement destinée à contrôler la décision attaquée.

Cette décision fait suite à la décision de saisine rendue dans l'affaire **T 933/92**, dans laquelle la division d'examen avait rejeté la demande de brevet au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions posées à l'art. 123(2) CBE. Bien que partageant la position de la division d'examen pour ce qui était du respect de l'art. 123(2) CBE, la chambre de recours a jugé que la demande de brevet devait être rejetée pour absence d'activité inventive. Elle a estimé que les décisions **G 9/91** et **G 10/91** n'avaient pas tranché la question de savoir s'il est possible de compléter ou de remplacer par d'autres les motifs invoqués au cours de la procédure d'examen.

Pour ce qui est de la portée de l'obligation de procéder à un examen après le retrait partiel du recours, cf. VII.D.11.1.

6.4 Examen des faits - Cadre d'application de l'article 114 CBE dans la procédure de recours

Les parties n'ont pas le droit de déterminer sur la base de quels faits la chambre de recours va rendre sa décision. Au contraire, l'art. 114(1) CBE s'applique en principe également dans la procédure de recours. En application de cet article, la chambre de recours doit procéder à l'examen d'office des faits (cf. **T 89/84** (JO 1984, 562), **J 4/85** (JO 1986, 205), (l'opinion émise dans la première décision, selon laquelle il n'est pas nécessaire que l'intimé forme un recours incident est tombée en désuétude)).

Comme la Grande Chambre de recours l'a souligné dans la décision **G 8/93** (JO 1994, 887), il faut qu'une procédure soit en instance pour qu'il y ait obligation d'examen conformément à l'art. 114(1) CBE (voir aussi **T 690/98**). Il avait déjà été constaté dans la décision **T 328/87** (JO 1992, 701) que les faits ne pouvaient être examinés que lorsque le recours était recevable (point 4 des motifs, in fine). Cette obligation d'examen a toutefois des limites. Cela vaut tout d'abord lorsque, conformément à l'art. 114(2) CBE, des faits sont invoqués tardivement ou que des preuves ne sont pas produites en temps utile. Cela s'applique également dans le cas où l'opposant/intimé retire son opposition. La chambre a décidé dans l'affaire **T 34/94** que si, lors du retrait d'une opposition, l'opposant est partie à la procédure en tant qu'intimé, la chambre peut tenir compte de preuves produites par l'opposant avant le retrait de l'opposition. Toutefois, pour des motifs d'économie de procédure, l'étendue de l'examen d'office prévu à l'art. 114(1) CBE n'est pas telle qu'une déclaration orale faite antérieurement par l'opposant doive être examinée lorsqu'il est difficile d'établir les faits déterminants sans son concours. Ainsi, la jurisprudence développée dans les décisions **T 129/88** (JO 1993, 598), **T 830/90** (JO 1994, 713), **T 887/90**, **T 420/91** et **T 634/91** a été confirmée. Cf. également la décision **T 252/93**.

La décision **T 182/89** (JO 1991, 391) définit le contenu de cette obligation d'examen: il y a lieu de ne pas interpréter l'art. 114(1) CBE comme obligeant la division d'opposition ou une chambre de recours à vérifier s'il existe des éléments à l'appui de motifs d'opposition qui n'ont pas été correctement étayés par un opposant, mais comme permettant à l'OEB d'examiner en détail les motifs d'opposition qui ont été à la fois invoqués et correctement étayés conformément à la règle 55c) CBE. (De même, **T 441/91** et **T 327/92**).

Selon la décision **T 60/89** (JO 1992, 268, cf. point 3.1.1 des motifs), lorsque des faits qui ont été invoqués sans preuve comme détruisant la nouveauté, sont survenus il y a longtemps et que la question n'est plus poursuivie par les parties, la chambre n'est pas tenue de procéder à un examen d'office en vertu de l'art. 114(1) CBE. Dans l'affaire **T 505/93**, la chambre a estimé qu'elle n'était pas dans l'obligation d'effectuer des recherches supplémentaires lorsque l'opposant a refusé de prendre part à la procédure orale qui devait clarifier l'objet d'un usage antérieur.

Si les instances du premier degré et/ou les parties omettent de prendre en considération des éléments très pertinents et manifestement disponibles dans le dossier de l'OEB à propos d'un

motif d'opposition, la chambre a compétence pour rectifier la position adoptée en tenant compte de ces éléments dans le respect des droits procéduraux des parties à un traitement égal et équitable. Non seulement cela est conforme à la décision **G 9/91** (JO 1993, 408) et à l'avis **G 10/91** (JO 1993, 420), mais la chambre est également tenue d'agir ainsi en tant que dernière instance dans une procédure portant sur la délivrance d'un brevet européen ou son maintien après opposition (**T 385/97**). Il serait bon que les décisions des chambres de recours prennent en considération toutes les questions litigieuses qui leur sont soumises dans le cadre d'une procédure de recours, ceci permettant de mieux faire accepter les décisions des chambres et de tenir compte du rôle important que jouent ces dernières du fait qu'elles constituent la seule instance juridictionnelle compétente pour statuer sur la validité d'un brevet produisant ses effets dans tous les Etats contractants désignés. Un document produit au stade de la procédure de recours devrait donc être pris en considération lorsque cela se justifie du point de vue de l'économie de la procédure et que le document en question présente quelque pertinence pour la procédure (**T 855/96**).

Dans l'affaire **T 715/94**, la chambre a estimé qu'elle était habilitée à conclure qu'un document produit devant les divisions d'examen et d'opposition, mais considéré à chaque fois comme dépourvu de pertinence, était destructeur de nouveauté, dans la mesure où la nouveauté avait déjà été remise en question et ce document cité dans l'acte d'opposition du requérant.

6.5 Examen des arguments

La chambre a estimé que la question de savoir si une partie s'est acquittée de l'obligation qui lui était faite de prouver qu'un document était accessible au public, constituait un argument et non un nouveau motif de recours. L'interdiction d'étendre la mesure dans laquelle un brevet est mis en cause et la limitation sévère de l'introduction d'un nouveau motif d'opposition, d'un nouveau fait ou d'un nouveau moyen de preuve, ne s'appliquent pas à l'admission d'un nouvel argument. En effet, le but même de la procédure de recours, en particulier durant la procédure orale, est de permettre à la partie déboutée de jeter une lumière nouvelle sur certains aspects pertinents de questions qui ont déjà été tranchées au désavantage de cette partie, et/ou d'attirer l'attention sur des faits invoqués dans le raisonnement de l'instance du premier degré, qui a conduit à la décision défavorable. En pratique, la meilleure façon d'atteindre cet objectif est d'invoquer de nouveaux arguments. Même s'il est bien entendu souhaitable que tous les arguments pertinents soient invoqués le plus tôt possible dans la procédure, l'art. 108 CBE n'exige en aucune façon que les arguments soient présentés de manière exhaustive dans le mémoire exposant les motifs du recours (**T 86/94**).

Dans l'affaire **T 432/94**, le requérant a été amené à redéfinir le problème que son invention devait résoudre. La chambre ne saurait conclure de l'art. 108 CBE, 3ème phrase qu'un requérant est lié pendant toute la procédure de recours par l'argumentation qu'il a développée dans son mémoire exposant les motifs du recours. Cette disposition porte sur une condition de recevabilité et ne limite pas l'objet en litige dans la procédure de recours.

6.6 Révision de décisions rendues par une instance du premier degré en vertu de son pouvoir d'appréciation

Lorsque la façon dont l'instance du premier degré a exercé son pouvoir d'appréciation sur une question de procédure est contestée dans le cadre d'un recours, la chambre n'a pas à revoir l'ensemble des faits et des circonstances de l'espèce, comme le ferait la première instance, ni à décider si elle aurait exercé ou non son pouvoir d'appréciation de la même manière que la première instance. Une chambre ne devrait annuler une décision rendue par une première instance dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que si elle conclut que la première instance a exercé ce pouvoir sur la base de principes erronés, sans tenir compte des principes corrects, ou de façon déraisonnable (**T 640/91** (JO 1994, 918); cf. également **T 182/88** (JO 1990, 287), **T 936/93** (JO 1996, 215), **T 237/96** et **G 7/93**).

7. Formation et recevabilité du recours

Selon l'art. 108(1) CBE, le recours doit être formé par écrit dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision et il n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Le contenu de l'acte de recours est régi par la règle 64 CBE.

Dans le cas où aucun acte de recours n'a été déposé dans le délai, la question se pose de savoir si le recours peut être considéré comme valablement formé lorsque seule la taxe de recours a été acquittée. Dans la décision **T 275/86**, la chambre a jugé que le recours avait été valablement formé par le seul paiement de la taxe de recours avec le formulaire EPA 4212 05.80, car ce formulaire contient toutes les informations requises à la règle 64 CBE. Cependant, selon la décision **J 19/90**, le recours ne peut être considéré comme valablement formé lorsque seule la taxe de recours a été acquittée. Cela vaut même si l'objet du paiement est indiqué comme étant une "taxe de recours" concernant une demande de brevet identifiée et si le "Bordereau de règlement de taxes et de frais" est employé. Cela a été confirmé par les décisions **T 371/92** (JO 1995, 324,) **T 445/98** et **T 778/00** (JO 2001, 554) dans laquelle la chambre a également précisé que l'indication des voies de recours ne saurait être considérée comme incomplète ou susceptible d'induire en erreur parce qu'elle ne fait pas référence à la règle 65 CBE. Par ailleurs, l'indication du numéro de dossier et de la chambre de recours compétente par le greffe ne peut être considérée comme une décision, au sens de la règle 69(2) CBE, reconnaissant que le recours est en instance (**T 371/92** (JO 1995, 324)). Voir aussi **T 1100/97** et **T 266/97**.

Aux termes de l'art. 14(5) CBE, si la traduction de l'acte de recours dans une langue officielle de l'OEB n'est pas produite dans les délais, l'acte de recours est réputé n'avoir pas été reçu et le recours n'avoir pas été formé (**T 323/87**, JO 1989, 343).

7.1 Décisions susceptibles de recours

Selon l'art. 106(1) CBE, première phrase, sont susceptibles de recours les **décisions** des instances de l'OEB qui y sont énumérées. D'après la décision **J 8/81** (JO 1982, 10), c'est le contenu et non pas la forme d'un document qui détermine s'il s'agit d'une décision ou d'une notification (cf. également **J 26/87** (JO 1989, 329) et **J 13/92** et **T 263/00**). Une décision

implique que l'on puisse choisir entre plusieurs solutions juridiquement admissibles (**T 934/91** (JO 1994, 184)). Une chambre de recours ne peut examiner que les recours formés contre des décisions rendues par d'autres instances de l'OEB (**J 12/85** (JO 1986, 155)).

En vertu de la jurisprudence des chambres de recours, ne sont pas considérées comme susceptibles de recours les décisions rendues par d'autres instances de l'OEB, telles que :

a) une requête en rectification de la décision attaquée, présentée en vertu de la règle 89 CBE. C'est tout d'abord à la première instance de statuer sur cette requête, avant que la chambre de recours puisse être saisie de l'affaire (**J 12/85**, JO 1986, 155).

b) des actes préparatoires visés à l'art. 96(2) CBE et à la règle 51(3) CBE (**T 5/81**, JO 1982, 249).

c) une décision d'un directeur responsable d'un organe de première instance, tel qu'une division d'opposition, rejetant la récusation d'un membre de cette division soupçonné de partialité. Toutefois, la composition de la division d'opposition peut être contestée pour un tel motif par un recours formé contre la décision finale de la division en question ou contre toute décision intermédiaire prévoyant, conformément à l'art. 106(3) CBE, un recours indépendant (**G 5/91**, JO 1992, 617).

d) une décision prise par un directeur sur une requête en inspection publique. Seule la division d'examen chargée de fournir l'avis technique (art. 25 CBE) ou l'agent des formalités, conformément au communiqué du Vice-Président chargé de la DG2 (JO 1984, 317, tel que modifié et complété au JO 1989, 178 et 1999, 504), a compétence pour statuer sur une requête en inspection publique. Une telle décision est donc sans effet dès l'origine et le recours contre cette "décision" est irrecevable (**J 38/97**). (Cf. **T 382/92**).

e) une notification selon la règle 69(1) CBE (**J 13/83**).

f) une lettre émise à l'en-tête d'une Direction générale et signée par un Vice-Président de l'OEB, dès lors qu'il apparaît de son contenu qu'elle n'a pas le caractère d'une décision et de sa forme qu'elle n'émane d'aucune des instances énumérées à l'art. 21(1) CBE (**J 2/93**, JO 1995, 675).

g) le procès-verbal de la procédure orale (**T 838/92**). Une correction apportée d'office par la division d'opposition au procès-verbal d'une procédure orale ne peut pas être directement contestée par voie de recours (**T 231/99**).

h) une notification de la division d'opposition constatant qu'une opposition a été valablement formée et informant les parties qu'une décision serait prise sur ce point à la procédure orale (**T 263/00**).

La position adoptée dans la décision **T 26/88** (JO 1991, 30), selon laquelle un document, dans lequel il est déclaré que le brevet est révoqué conformément à l'art. 102(4), (5) CBE, n'est pas une décision, a été abandonnée par la Grande Chambre dans la décision **G 1/90** (JO 1991, 275).

Selon l'art. 106(3) CBE, une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties (décision intermédiaire) ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant. Le recours indépendant est admis, selon la pratique constante des chambres de recours, contre les décisions intermédiaires concernant la recevabilité de l'opposition (par ex. dans l'affaire **T 10/82**, JO 1983, 407) et contre les décisions intermédiaires concernant le maintien du brevet dans une forme modifiée (cf. **T 247/85**, **T 89/90** (JO 1992, 456)).

En revanche, le recours est recevable lorsqu'il est dirigé contre une lettre d'un agent des formalités rejetant l'opposition comme irrecevable au motif qu'elle n'a pas été formée dans le délai prévu de neuf mois. Peu importe à cet égard que d'un point de vue formel, la lettre n'ait pas le caractère d'une "décision". En effet, lorsqu'il s'agit de déterminer si un document est une décision, ce qui compte ce n'est pas la forme de l'acte, mais le fond. Peu importe également que la décision n'ait pas été prise par la division d'opposition, mais par l'agent des formalités pour le compte de cette dernière, car cette façon de procéder relève de la répartition interne des attributions et vise à faciliter le fonctionnement de la division d'opposition (**T 1062/99**).

Dans la décision **J 3/95** (JO 1997, 493), la chambre de recours juridique a soumis à la Grande chambre de recours la question de savoir quelles suites administratives ou juridictionnelles il convient de réserver aux requêtes tendant à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par la chambre de recours. Dans l'affaire **T 456/90**, la chambre de recours avait révoqué un brevet sans tenir compte de la proposition présentée par le titulaire du brevet de modifier ses revendications en fonction des objections éventuelles de l'instance de recours. Le titulaire du brevet avait alors présenté deux requêtes à la chambre. Dans la première, il avait requis la restitutio in integrum et dans la deuxième, il avait requis la radiation du Registre européen des brevets de la mention que le brevet avait été révoqué. Le Président de la chambre de recours qui avait rendu la décision, puis le Vice-Président chargé des chambres de recours ont informé le mandataire qu'aucune suite ne pouvait être donnée à ces requêtes puisque la décision **T 456/90** était finale et ne pouvait être révisée. Après avoir reçu ces réponses, le titulaire du brevet a présenté ces mêmes requêtes auprès de la division juridique de l'OEB, laquelle s'est déclarée incompétente pour statuer sur celles-ci. Contre cette décision de la division juridique, le titulaire du brevet a formé un recours qui a donné lieu à la décision susmentionnée. Dans la décision **G 1/97** (JO 2000, 322), la Grande Chambre de recours a énoncé ce qui suit :

1. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, il convient de réserver une suite juridictionnelle d'irrecevabilité aux requêtes fondées sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l'OEB.
2. La décision d'irrecevabilité appartient à la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée. Elle pourra être rendue immédiatement et sans autre formalité processuelle.
3. Cette suite juridictionnelle ne vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision d'une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.

4. Lorsque la division juridique de l'OEB est appelée à statuer quant à l'inscription au Registre européen des brevets d'une requête dirigée contre une décision d'une chambre de recours, elle doit s'abstenir de prescrire cette inscription s'il apparaît que, quelle qu'en soit la forme, cette requête est fondée sur la violation alléguée d'un principe fondamental de procédure et tend à la révision d'une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours.

Cette décision a été suivie dans les affaires **J 16/98** et **J 3/98**.

7.2 Chambre de recours compétente

Les compétences et la composition des chambres de recours sont définies à l'art. 21 CBE. Dans la décision **G 2/90** (JO 1992, 10), il a été précisé qu'en vertu de l'art. 21(3)c) CBE, la chambre de recours juridique n'est compétente que pour les recours formés contre des décisions qui ont été rendues par une division d'examen composée de moins de quatre membres, pour autant que la décision en question ne concerne pas le rejet d'une demande de brevet européen ou la délivrance d'un brevet européen. Dans tous les autres cas, à savoir ceux visés aux paragraphes 3a) et b) et 4 de l'art. 21 CBE, c'est une chambre de recours technique qui est compétente. La définition des compétences énoncée à l'art. 21(3) et (4) CBE n'est pas affectée par la règle 9(3) CBE.

Un recours formé contre une décision d'une division d'examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE, doit être tranché par une chambre de recours technique (**G 8/95** (JO 1996, 481), revirement de la jurisprudence établie dans la décision **J 30/94**).

Par contre, la chambre de recours juridique est compétente pour statuer sur un recours formé contre la décision de la division d'examen de rejeter une requête en rectification qui avait été présentée au titre de la règle 88 CBE après la délivrance du brevet. Le recours portait sur la question préliminaire de savoir s'il était possible de présenter une requête au titre de la règle 88 CBE après la délivrance. Il s'agit d'une question purement juridique, qui ne concerne pas le rejet d'une demande de brevet européen ou la délivrance d'un brevet européen. Cette décision était également conforme au raisonnement développé dans la décision **G 8/95**. Le fait de répondre à la question préliminaire n'implique en effet aucun examen du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet (**J 42/92**).

7.3 Personnes admises à former un recours

7.3.1 Conditions de forme

Selon l'art. 107 CBE ne peut recourir contre une décision de l'OEB qu'une partie à la procédure ayant conduit à cette décision.

Dans la décision **J 1/92**, le recours a été rejeté comme irrecevable, car il n'avait pas été formé au nom de la partie à laquelle la décision attaquée fait grief, mais au nom de son mandataire.

Procédure de recours

Dans l'affaire **T 340/92**, le requérant était une société qui avait manifestement été citée par erreur dans l'acte de recours, au lieu d'une filiale qui était l'opposant véritable. Le requérant véritable était la seule partie à laquelle le rejet de l'opposition faisait grief, et il pouvait être facilement identifié par son mandataire qui était nommé dans le dossier de recours. La chambre a estimé qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité au titre de la règle 65(2) CBE.

Dans l'affaire **T 272/95** (JO 1999, 590), les questions suivantes ont été soumises à la Grande Chambre de recours:

I. Une opposition qui répond aux exigences de l'art. 99 CBE et de la règle 55 CBE est-elle recevable si elle a été formée conjointement par deux personnes ou plus et qu'une seule taxe d'opposition a été acquittée ?

II. S'il est répondu par l'affirmative à la question I et qu'un représentant commun a été désigné conformément à la règle 100(1) CBE dans l'acte d'opposition, un recours est-il valable même s'il n'a pas été formé par cette personne ?

III. S'il est répondu par l'affirmative aux questions I et II, quelles sont, le cas échéant, les autres exigences auxquelles une opposition conjointe ou un recours conjoint doivent répondre afin de sauvegarder les droits du titulaire du brevet ?

L'affaire est en instance sous le numéro **G 3/99**.

7.3.2 Partie déboutée

L'art. 107 CBE dispose que toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que celle-ci n'ait pas fait droit à ses prétentions. Il n'a pas été fait droit aux prétentions d'une partie si la décision n'accède pas à ses requêtes principales ou à ses requêtes subsidiaires qui précèdent la requête subsidiaire à laquelle il a été fait droit (**T 234/86** (JO 1989, 79), **T 392/91**). Tel n'est pas le cas si le titulaire du brevet retire sa requête principale ou ses requêtes subsidiaires antérieures, et donne son accord à la requête subsidiaire à laquelle il a été fait droit (**T 506/91**, **T 528/93** et **T 613/97**). Dans ces trois cas, le brevet avait été maintenu sous une forme modifiée par la division d'opposition. (Pour plus de détails concernant la relation entre les requêtes principales et les requêtes subsidiaires, voir également p. 385). Pour établir s'il n'a pas été fait droit aux prétentions d'une partie, il faut non seulement comparer la requête de cette dernière avec la teneur de la décision, mais également vérifier si la décision contestée lui faisait grief au moment où elle a été rendue et où le recours a été formé (cf. **T 244/85**, JO 1988, 216).

Dans l'affaire **T 298/97** (JO 2002, ***), la chambre a estimé que si l'acte de recours est déposé par une partie aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit mais que le mémoire exposant les motifs du recours est déposé par une personne physique ou morale qui, bien qu'économiquement liée à la partie lésée, est différente de celle-ci, le recours ne peut être considéré comme recevable.

a) Demandeur

Dans la décision **J 12/83** (JO 1985, 6), il a été jugé qu'une décision relative à la délivrance d'un brevet européen peut ne "pas faire droit" aux prétentions du demandeur, au sens où l'entend l'art. 107 CBE, si celui-ci n'est pas d'accord sur le texte dans lequel est délivré le brevet, comme l'exigent l'art. 97(2)(a) CBE et la règle 51(4) CBE. Dans la décision **J 12/85** (JO 1986, 155), il a été affirmé que ce n'est que si la décision de délivrer un brevet européen va à l'encontre de ce que le demandeur a expressément requis que l'on peut considérer qu'elle ne "fait pas droit" aux prétentions du demandeur, au sens où l'entend l'art. 107 CBE (cf. les décisions **T 114/82** et **T 115/82** (toutes deux publiées au JO 1983, 323), ainsi que **T 1/92** (JO 1993, 685)). Dans l'affaire **J 5/79** (JO 1980, 71), la chambre a constaté que si la restitutio in integrum a été accordée au demandeur avant la publication de la demande de brevet pour laquelle la perte du droit de priorité résultant de la non-présentation des documents de priorité a été constatée, la décision ne fait plus grief au demandeur.

Dans l'affaire **J 32/95** (JO 1999, 713), le demandeur était habilité à former un recours car il n'avait pas été fait droit à ses prétentions. En l'espèce, la division d'examen avait fait droit au recours dans le cadre de la révision préjudicielle, mais avait refusé de rembourser la taxe de recours.

Les motifs sur lesquels se fonde une décision de révision préjudicielle s'entendent non seulement des motifs constituant le fondement juridique de la décision, mais également des motifs de fait qui étayaient les motifs de droit. Dans la décision **T 142/96**, la chambre a donc considéré qu'une décision ne fait pas droit aux prétentions d'un demandeur dès lors que les motifs de fait de cette décision lui font grief.

b) Titulaire du brevet

Dans la décision **T 73/88** (JO 1992, 557), la chambre a jugé que si, durant la procédure d'opposition, la division d'opposition a décidé de maintenir le brevet conformément à la requête du titulaire, celui-ci ne peut former recours contre une énonciation de la décision qui lui est défavorable (en l'occurrence contre les objections soulevées à l'encontre de sa revendication de priorité), ladite décision ayant fait droit à ses prétentions au sens où l'entend l'art. 107 CBE.

Dans la décision **T 457/89**, la chambre a estimé, comme dans la décision **G 1/88** (JO 1989, 189), que la décision de révocation ne faisait pas droit aux prétentions du requérant/titulaire du brevet, bien qu'il n'ait pas présenté dans le délai imparti ses observations relatives à une notification, comme la division d'opposition l'y avait invité conformément à l'art. 101(2) CBE et à la règle 58(1) à (3) CBE. D'après la décision **G 1/88**, la CBE indique toujours de façon explicite si une omission peut avoir pour effet une perte de droit. Or, une telle perte de droit n'est pas prévue à l'art. 101(2) CBE.

c) Opposant

En vertu de la règle 58(4) CBE, la division d'opposition, avant de prendre la décision de maintenir le brevet dans sa forme modifiée, notifie aux parties qu'elle envisage le maintien

du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations si elles ne sont pas d'accord.

L'application de cette règle en première instance (cf. les Directives de mars 1985, D-VI, 6.2.1) ainsi que dans nombre de procédures de recours a donné lieu à une saisine de la Grande Chambre de recours dans l'affaire **T 271/85** (JO 1988, 341). En effet, il avait par exemple été estimé dans l'affaire **T 244/85** que l'absence de réponse à une notification au sens de la règle 58(4) CBE devait être interprétée comme un accord tacite sur le maintien du brevet dans la forme proposée et qu'en conséquence, un recours formé par un opposant qui n'a pas marqué, dans le délai prévu à la règle 58(4) CBE, son désaccord sur le maintien du brevet tel que modifié est irrecevable, dans la mesure où l'opposant ne peut pas faire valoir que la décision n'a pas fait droit à ses prétentions. La question de droit soumise à la Grande Chambre de recours s'énonçait comme suit: "Le recours formé par un opposant qui, après que la notification prévue par la règle 58(4) CBE lui a été signifiée, néglige de présenter ses observations dans le délai d'un mois s'il n'est pas d'accord sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet est-il recevable?" (Le délai est maintenant de deux mois).

Dans la décision **G 1/88** (JO 1989, 189), la Grande Chambre de recours a dit que le recours formé par un opposant ne peut être jugé irrecevable au motif que celui-ci, après avoir reçu l'invitation prévue par la règle 58(4) CBE, a négligé de présenter dans le délai prescrit ses observations sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet européen.

De l'avis de la Grande Chambre, considérer que le silence a valeur de consentement signifierait en effet que l'on estime que l'opposant qui se tait retire en fait son opposition et renonce ainsi à son droit de recours. Or, la renonciation à un droit ne peut être purement et simplement présumée. Considérer que le silence équivaut à une renonciation serait également contraire à la logique interne de la Convention, dans la mesure où une telle interprétation ne serait pas en accord avec la philosophie inhérente à la Convention, ni avec la façon dont celle-ci traite les pertes de droits. Si l'omission d'un acte a pour effet juridique une perte de droit, la Convention le prévoit explicitement. On observera en outre qu'en vertu de l'art. 164(2) CBE, toute interprétation du règlement d'exécution doit être conforme à la CBE. En conséquence, c'est à l'interprétation du règlement d'exécution la plus conforme aux principes de la CBE qu'il convient de donner la préférence. Or, la CBE pose en principe que les droits des parties sont protégés par la possibilité de former un recours auprès d'une instance supérieure. Aussi convient-il d'interpréter le règlement d'exécution de manière à ce que l'application de la règle 58(4) CBE n'affecte pas le droit de recours institué par les art. 106 et 107 CBE. L'interprétation téléologique, c'est-à-dire l'interprétation en fonction du sens et de la finalité de la procédure prévue par la règle 58(4) CBE aboutit aux mêmes conclusions.

Dans l'affaire **T 156/90**, l'opposant avait déclaré qu'il ne s'opposerait pas au maintien du brevet si une modification bien précise était apportée aux revendications. Le titulaire du brevet avait modifié ses revendications en conséquence. L'opposant avait néanmoins formé un recours contre la décision intermédiaire de maintien du brevet tel qu'il avait été modifié, en alléguant qu'il ne pouvait plus approuver ces revendications parce que les circonstances avaient changé. Le recours a été jugé irrecevable.

Par contre, dans la procédure **T 266/92**, l'opposant avait fait savoir lors de la procédure d'opposition qu'il retirerait sa demande de procédure orale à condition que le titulaire du brevet marque son accord sur un texte modifié du brevet, ce que celui-ci a fait. La division d'opposition avait alors maintenu le brevet sous sa forme modifiée. L'opposant a introduit un recours contre cette décision en demandant que le brevet soit révoqué. Le titulaire du brevet a estimé qu'il avait été fait droit aux prétentions de l'opposant car, en retirant sa requête visant à la tenue d'une procédure orale, celui-ci avait implicitement donné son accord sur le texte du brevet. La chambre de recours a considéré, quant à elle, que le simple fait de retirer une requête visant à la tenue d'une procédure orale n'impliquait pas le retrait des autres requêtes. Le retrait par une partie d'une requête visant à la tenue d'une procédure orale peut tenir à d'autres raisons que l'accord sur le texte du brevet ; il peut, par exemple, avoir été inspiré par le désir d'éviter des frais supplémentaires ou d'obtenir plus rapidement une décision. Par conséquent, la chambre a conclu que la décision en cause n'avait pas fait droit aux prétentions du requérant, au sens de l'art. 107 CBE, et que celui-ci était donc recevable à former un recours.

Dans la décision **T 299/89**, la chambre a examiné dans quelle mesure un opposant était admis à former un recours lorsqu'il a demandé dans son acte d'opposition la révocation d'une partie du brevet, mais qu'il a demandé dans son recours la révocation du brevet dans son intégralité. Elle a estimé que cela était déterminé par l'étendue de la requête initiale qu'il avait présentée en opposition. Il n'était pas fait droit aux prétentions de l'opposant au sens de l'art. 107 CBE que dans la mesure où il n'avait pas été fait droit à cette requête, et l'opposant ne pouvait pas, au stade du recours, présenter une requête plus large.

On ne saurait considérer qu'une opinion incidente favorable au titulaire du brevet, qui figure dans la décision de révoquer le brevet, ne fait pas droit aux prétentions de l'opposant. Il est en effet normal qu'une division d'opposition fasse figurer une telle opinion dans la décision afin d'éviter un renvoi devant la première instance au cas où la révocation serait annulée au stade du recours (**T 473/98** (JO 2001, 231)).

Dans la décision **T 273/90**, la chambre a conclu que l'incertitude juridique entraînée par une adaptation insuffisante de la description au texte modifié des revendications constituait pour le requérant un motif suffisant de considérer qu'il n'avait pas été fait droit à ses prétentions au sens de l'art. 107 CBE, ses intérêts économiques risquant d'être atteints (cf. aussi **T 996/92**).

Dans la décision **T 833/90**, la chambre a décidé qu'il convient de considérer le recours recevable lorsque l'on ne peut pas clairement établir si l'opposant et requérant a donné son accord au maintien du brevet.

7.4 Forme et délai du recours

Selon l'art. 108 CBE, le recours doit être formé par écrit dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Selon la règle 64a) CBE, l'acte de recours doit comporter le nom et l'adresse du requérant et, selon la règle 64b) CBE, une requête identifiant la décision attaquée et indiquant la mesure dans laquelle sa modification ou sa révocation est demandée.

Pour qu'un acte de recours soit conforme à l'art. 108 CBE, première phrase, et à la règle 64 b) CBE, il doit exprimer l'intention définitive d'attaquer une décision susceptible de recours. Un recours à titre subsidiaire, c'est-à-dire sous réserve qu'il ne soit pas fait droit à la requête principale en première instance, est donc irrecevable. En effet, l'on doit savoir avec certitude, dans l'intérêt de la sécurité juridique, si une décision de l'OEB est attaquée ou non, eu égard au délai prévu à l'art. 108 CBE et aux mesures que la première instance doit prendre en application de l'art. 109 CBE, mais aussi et surtout eu égard à l'effet suspensif du recours prévu conformément à l'art. 106(1) CBE (**J 16/94** (JO 1997, 331), confirmée par la décision **T 460/95** (JO 1998, 588)).

7.4.1 Forme et contenu de l'acte de recours

a) Règle 64a) CBE

Dans l'affaire **T 483/90**, la chambre a estimé que le requérant était suffisamment identifié si, bien que le nom figurant dans l'acte de recours fût erroné et l'adresse non indiquée, le numéro du brevet litigieux ainsi que le nom et l'adresse du mandataire étaient les mêmes que ceux indiqués dans la procédure précédente et si le requérant était présenté comme étant l'ancien opposant. Dans la décision **T 1/97**, la chambre a estimé que l'acte de recours doit contenir le véritable nom du requérant. Si tel n'est pas le cas, il peut être remédié à cette irrégularité en vertu de la règle 65(2) CBE.

Dans l'affaire **T 613/91**, l'acte de recours n'indiquait pas l'adresse exacte du requérant, dont les parties et la chambre avaient eu néanmoins connaissance lors de la procédure d'opposition. La chambre a considéré que le requérant était suffisamment identifié au regard de la règle 64a) CBE.

Dans l'affaire **T 867/91**, l'acte de recours désignait le brevet en cause par son numéro et la décision attaquée par sa date. Il comportait également le nom du titulaire du brevet. De plus, l'acte de recours indiquait le nom et l'adresse du mandataire du requérant. Il ne comportait pas l'adresse du requérant et il n'était pas expressément indiqué que le requérant était le titulaire du brevet. La chambre a estimé que les conditions posées à la règle 64a) CBE étaient remplies dans la mesure où l'acte de recours donnait suffisamment de renseignements permettant d'identifier le requérant et son adresse.

Toutefois, le nom du requérant peut être rectifié, conformément à la règle 65(2) CBE ensemble la règle 64a) CBE, en vue de remplacer le nom indiqué dans l'acte de recours par celui d'une autre personne physique ou morale, si l'intention véritable était de former le recours au nom de cette personne et si les informations contenues dans l'acte de recours permettent de déduire - au besoin à l'aide d'autres informations figurant dans le dossier - que, selon toute probabilité, le recours aurait dû être formé au nom de cette personne (**T 97/98** (JO 2002, ***)).

b) Règle 64b) CBE

Si la requête n'indique pas de façon suffisamment claire la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision est demandée, les chambres examinent s'il est

possible de la déduire de l'ensemble des moyens présentés par le requérant (cf. **T 7/81** (JO 1983, 98), **T 32/81** (JO 1982, 225) ainsi que **T 932/93**, **T 372/94**).

Dans l'affaire **T 85/88**, le requérant avait introduit son acte de recours dans les délais. L'indication de la mesure dans laquelle la modification ou la révocation de la décision était demandée, qui est requise à la règle 64 CBE, n'avait été présentée qu'après l'expiration du délai de recours. La chambre a estimé que cette indication pouvait être déduite en interprétant l'acte de recours selon son contenu objectif (cf. également **T 1/88**).

Les décisions **T 631/91**, **T 727/91** et **T 273/92** ont confirmé que la portée du recours peut être établie à partir de l'ensemble des moyens présentés par le requérant, si la requête présentée lors de la procédure de recours ne contient aucune information à cet égard. Faute d'autres indications à ce sujet dans les moyens présentés par les requérants, les chambres ont estimé que ceux-ci souhaitaient de nouveau présenter, dans le cadre de la procédure de recours, une requête correspondant à celle qu'ils avaient soumise lors de la procédure d'opposition (cf. aussi **T 925/91** (JO 1995, 469) et **T 281/95**).

D'après la décision **T 194/90**, ce principe s'applique également lorsque le requérant/titulaire du brevet forme un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet, sans présenter de requête formelle précisant la portée de son recours. On considère alors qu'il s'en tient, sans y apporter de modification, à la requête qu'il avait formulée dans sa réponse à l'opposition.

Dans l'affaire **T 632/91**, l'acte de recours n'indiquait pas expressément dans quelle mesure la décision attaquée devait être modifiée ou annulée. La décision en cause rejetait ce qui était alors la seule version de la demande de brevet en instance. La chambre a estimé que les termes "... par la présente, nous introduisons un acte de recours contre la décision..." devaient et ne pouvaient être interprétés que comme ayant pour objet l'annulation de la décision attaquée dans son ensemble et la délivrance d'un brevet sur la base des pièces de la demande de brevet européen sur laquelle portait cette décision. Par conséquent, la chambre a conclu que le recours remplissait les conditions posées à la règle 64b) CBE et était recevable.

Il suffit de présenter des requêtes et des motifs pour lesquels la décision attaquée ne devrait pas s'appliquer aux requêtes déposées (**T 445/97**).

7.4.2 Introduction du recours dans les délais

Dans la décision **T 389/86** (JO 1988, 87), la chambre a estimé que le délai prévu à l'art. 108 CBE, première phrase était observé si le recours était formé après le prononcé d'une décision au cours d'une procédure orale, mais avant la signification de la décision écrite assortie des motifs.

7.5 Mémoire exposant les motifs du recours

Selon l'art. 108 CBE, deuxième phrase, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.

7.5.1 Principes généraux

Dans deux décisions fondamentales, les chambres ont posé les principes selon lesquels un recours peut être considéré comme suffisamment motivé.

Dans la décision **T 220/83** (JO 1986, 249), la chambre a précisé qu'il convient d'exposer dans le mémoire les motifs de droit ou de fait qui justifieraient l'annulation de la décision. Le requérant doit exposer son opinion aussi clairement et aussi précisément que possible, de manière que la chambre et la partie adverse puissent comprendre immédiatement et sans investigation, pour quelle raison la décision attaquée serait fausse et quels sont les faits sur lesquels repose cette opinion. Le mémoire exposant les motifs du recours peut bien contenir des passages cités avec suffisamment de précision, tirés de l'état de la technique, mais à eux seuls ceux-ci ne représentent pas un exposé suffisant des motifs du recours. Ce principe a été confirmé dans plusieurs décisions, comme par exemple dans les décisions **T 250/89** (JO 1992, 355), **T 1/88**, **T 145/88** (JO 1991, 251), **T 102/91**, **T 706/91**, **T 493/95**, **T 283/97** et **T 500/97**.

Dans la décision **T 213/85** (JO 1987, 482), il a été en outre affirmé que, pour que le recours soit recevable, le mémoire exposant les motifs du recours doit traiter en détail des motifs sur lesquels s'appuie la décision attaquée. En l'espèce, le requérant avait fourni des explications détaillées à l'égard de la brevetabilité, sans pour autant aborder l'irrecevabilité de l'opposition qui avait été le motif du rejet. La chambre a rejeté le recours comme irrecevable, parce que le contenu du mémoire exposant les motifs du recours était insuffisant (cf. également la décision **T 169/89**).

Depuis lors, d'autres décisions ont complété ou appliqué ce principe.

Un exposé des motifs du recours au sens de l'art. 108 (2) CBE, deuxième phrase, peut être considéré comme suffisant même lorsqu'il est allégué de nouveaux faits qui privent la décision de sa base juridique. Il en va de même lorsque les motifs d'opposition sont étayés par de nouveaux faits et qu'il n'a été nullement discuté des motifs de la décision de la division d'opposition (**T 252/95**).

Dans l'affaire **T 45/92**, le requérant avait jugé erronée la décision rendue par la première instance, celle-ci ayant selon lui commis une erreur lors de l'appréciation de l'activité inventive. La chambre a jugé le recours irrecevable faute de motifs car, selon elle, l'erreur invoquée n'était pas très importante et, dans la décision attaquée, cet argument erroné n'était qu'un argument invoqué parmi d'autres pour l'appréciation de l'activité inventive. Le requérant n'avait pas réfuté les autres arguments concernant l'activité inventive.

Dans l'affaire **T 3/95**, la division d'opposition avait rejeté l'opposition fondée sur l'art. 100 a) CBE. Dans son recours, l'opposant a fait principalement valoir que le problème n'était pas divulgué et résolu, et qu'il n'était pas satisfait aux conditions de l'art. 83 CBE. La chambre a considéré le recours comme recevable; elle a en effet estimé que le second argument, bien que se référant spécifiquement à l'art. 83 CBE, ne portait pas uniquement sur la suffisance de l'exposé, mais également sur l'activité inventive, dans la mesure où l'approche problème-solution exige que le problème à résoudre soit défini objectivement, c'est-à-dire de façon à

rendre plausible que l'invention revendiquée permet de résoudre le problème.

Le fait que les arguments présentés dans le mémoire exposant les motifs du recours n'allaient pas au-delà de ceux développés devant la division d'opposition n'emporte pas l'irrecevabilité du recours. Si la présentation de nouveaux arguments devait être une condition de recevabilité, cela impliquerait que la décision contestée était forcément correcte. Il n'est pas non plus nécessaire que le recours ait une bonne perspective de succès. Enfin, le retrait ultérieur d'une objection pertinente développée dans le mémoire exposant les motifs du recours ne peut pas, a posteriori, rendre irrecevable le recours tel qu'il a été formé (**T 644/97**). Si le défaut de pertinence et la déficience d'un raisonnement peuvent conduire au rejet du recours, ils n'emportent pas en soi son irrecevabilité (**T 65/96**).

7.5.2 Exceptions à ces principes

Dans certains cas, les chambres ont jugé recevables des recours dont les motifs ne remplissaient pas les conditions précitées.

a) Recours ne comportant pas de motifs détaillés

Dans la décision **J 22/86** (JO 1987, 280), la chambre a déclaré que lorsque le mémoire n'expose pas complètement les motifs du recours, les conditions de recevabilité peuvent être considérées comme remplies s'il apparaît immédiatement à la lecture de la décision attaquée et du mémoire que cette décision doit être annulée.

Dans l'affaire **T 1/88**, il avait été prétendu dans le mémoire exposant les motifs du recours que "le document (e) n'avait pas été apprécié à sa juste valeur" et il avait été tenté de prouver, sur la base de ce document, que le procédé selon le brevet litigieux était évident. La chambre a estimé que, même dans ce cas, le mémoire exposant les motifs du recours remplissait les critères établis dans les décisions **T 220/83** et **T 213/85** pour être considéré comme suffisant.

Dans l'affaire **T 925/91** (JO 1995, 469), la chambre de recours a estimé que si la division d'opposition a procédé à un examen au fond et rejeté l'opposition comme irrecevable, et que le mémoire exposant les motifs du recours présenté par le requérant ne s'attache qu'aux questions de fond, le recours n'est en principe pas suffisamment motivé (cf. **T 213/85**, **T 169/89** et **T 534/89**). Toutefois, étant donné que la division d'opposition avait eu un comportement incorrect et de nature à induire en erreur (elle avait procédé à un examen au fond, bien qu'estimant l'opposition irrecevable), le principe de la bonne foi (**G 5/88**) exigeait que le recours soit quand même considéré recevable.

Dans l'affaire **T 574/91**, le requérant s'est contenté d'affirmer que la division d'opposition "n'avait pas compris", sans discuter des motifs de la décision. La chambre a estimé qu'un tel exposé des motifs était recevable même s'il ne traitait aucun des arguments de la décision attaquée et que le seul argument avancé n'avait aucun rapport avec la décision. En l'absence d'objections précises de la part du requérant, la chambre ayant à connaître du recours s'est bornée à réexaminer les motifs ayant conduit à la révocation du brevet.

Dans la décision **T 961/93**, la chambre a estimé que le recours formé par un opposant est suffisamment motivé, lorsque le recours a pour unique motif une demande de révocation du brevet présentée par son titulaire (cf. également **T 459/88**, JO 1990, 425).

Dans l'affaire **T 898/96**, le demandeur n'avait pas donné son accord sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet et qui lui avait été notifié conformément à règle 51(4) CBE. Il a demandé qu'un brevet soit délivré sur la base d'un texte modifié. La division d'examen a alors rejeté la demande. Le demandeur a déclaré que le recours était motivé par le fait que la délivrance du brevet était désormais demandée sur la base du texte préalablement admis (cf. **T 139/87**, JO 1990, 69). Le recours a été jugé recevable.

b) Recours fondé uniquement sur des faits qui existaient déjà au moment de la procédure devant la première instance, mais qui n'ont pas été invoqués durant cette procédure (nouvel exposé des faits).

Dans l'affaire **T 611/90** (JO 1993, 50), le mémoire du recours développait au sujet de l'absence de nouveauté des faits entièrement nouveaux en s'appuyant sur une utilisation antérieure présentée pour la première fois dans la procédure de recours et ne contestait pas les raisons de la décision attaquée. La chambre a considéré le recours comme recevable car les nouveaux arguments présentés, bien que sans rapport direct avec ceux contenus dans la décision frappée de recours étaient cependant contenus dans le même motif que celui sur lequel se fondait l'opposition (cf. également **T 938/91**, **T 3/92**, **T 219/92**, **T 229/92**, **T 847/93**, **T 708/95**, **T 191/96**).

Un recours sans rapport avec les motifs énoncés dans la décision attaquée (absence d'activité inventive) et portant uniquement sur un nouveau motif d'opposition (absence de nouveauté) invoqué sur la base d'un nouveau document est contraire aux principes énoncés dans les décisions **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408 et 420), dans lesquelles il a été déclaré qu'un recours doit se situer dans le même cadre de droit et de fait que la procédure d'opposition. Le recours qui avait été formé équivalait à une nouvelle opposition et était donc irrecevable (**T 1007/95**, JO 1999, 733).

c) Recours fondé uniquement sur des éléments de preuve qui, même s'ils existaient et étaient déjà connus au moment où s'est déroulée la procédure devant la première instance, ont été présentés pour la première fois avec le recours.

Dans l'affaire **T 389/95**, le recours reprenait les motifs exposés durant la procédure d'opposition, mais il se fondait uniquement sur de nouveaux éléments de preuve introduits dans le mémoire exposant les motifs du recours. La chambre a estimé que le recours était recevable car la mention d'une nouvelle situation de fait est une réalité sur laquelle il convient de se prononcer objectivement dans le cadre de l'examen quant au fond du recours. Etant donné qu'en vertu de l'avis **G 10/91**, il est possible de prendre en considération des nouveaux motifs d'opposition au stade de la procédure de recours si le titulaire du brevet y consent, un recours fondé uniquement sur de tels motifs n'est pas systématiquement irrecevable ; dans le même ordre d'idées, un recours fondé sur le même motif juridique peut être recevable même s'il est basé sur une situation de fait complètement différente.

d) Recours fondé uniquement sur de nouvelles requêtes

Dans la décision **T 729/90**, la chambre a affirmé qu'un recours peut être recevable, alors même que les raisons pour lesquelles la décision attaquée est jugée incorrecte ne ressortent pas clairement de l'exposé des motifs, si des revendications présentées dans le cadre de requêtes subsidiaires remédient aux objections de la première instance (cf. aussi **T 105/87** et **T 563/91**). En ce qui concerne la question de savoir s'il est ou non fait droit aux prétentions du requérant, on se reportera au point VII.D.7.3.2.

Un recours demandant le maintien du brevet en litige dans son intégralité mais présentant une nouvelle revendication modifiée a été jugé recevable dans la décision **T 162/97**. Il ressortait clairement du mémoire exposant les motifs du recours que, pour le requérant, l'argumentation de la décision attaquée n'était plus valable du fait de la production de la revendication modifiée. Le mémoire exposant les motifs du recours mentionnait lui aussi explicitement un lien de cause à effet entre la revendication modifiée et les motifs avancés dans la décision attaquée.

Toutefois, lorsqu'une demande est rejetée en application de l'art. 97 CBE et de la règle 51(5) CBE, au motif que le demandeur n'a ni donné son accord dans le délai prévu à la règle 51(4) CBE sur le texte dans lequel il était envisagé de délivrer le brevet, ni proposé dans ce même délai des modifications au sens de la règle 51(5) CBE, un mémoire exposant les motifs du recours qui se borne à traiter des questions relatives à la recevabilité et à l'admissibilité des nouvelles revendications produites avec le mémoire est irrecevable (**T 733/98**).

7.5.3 Changement de circonstances postérieur au prononcé de la décision

Les principes précités ne s'appliquent pas lorsque les faits ont changé après que la décision a été rendue de sorte que la décision se fonde sur des motifs qui ne sont plus valables.

Dans l'affaire **J .../87** (JO 1988, 323), la chambre a considéré que les motifs invoqués par la requérante, bien que s'appuyant sur un fait nouveau qu'il aurait été plus approprié d'invoquer devant la première instance, constituaient des motifs de recours suffisants, étant donné que, si ce fait nouveau était confirmé, la décision contestée n'aurait plus de fondement juridique.

Dans les décisions **J 2/87** (JO 1988, 330) et **T 195/90**, les chambres ont considéré que les exigences minimales de l'art. 108 CBE sont respectées lorsqu'on peut considérer que l'acte de recours contient une requête en annulation de la décision concernée, motivée par le fait que cette décision ne se justifie plus puisque les conditions définies dans une notification antérieure de l'OEB sont désormais remplies.

Toutefois, les circonstances doivent déjà avoir changé au moment du dépôt de l'acte de recours. Selon la décision **T 22/88** (JO 1993, 143), un mémoire annonçant uniquement que le requérant accomplira un acte qu'il avait omis d'accomplir ne mentionne pas réellement de raisons et n'expose donc pas valablement les motifs du recours. Au contraire, le mémoire expose valablement les motifs du recours, selon la décision **T 387/88**, lorsqu'il annonce que l'acte omis a été accompli et que la décision attaquée se basait sur cette omission.

7.5.4 Renvoi aux arguments présentés antérieurement

Les chambres ont été plusieurs fois confrontées avec la question de savoir si les motifs sont valablement exposés lorsque le mémoire renvoie aux arguments présentés devant la première instance. En général, un mémoire se bornant à renvoyer aux arguments présentés en première instance n'est pas considéré comme suffisant (cf. **T 254/88**, **T 432/88**, **T 90/90**, **T 154/90** (JO 1993, 505), **T 287/90**, **T 188/92**, **T 646/92**). Les quelques décisions où les chambres ont estimé qu'une telle façon de motiver le recours était suffisante, aux fins de la recevabilité du recours, portent sur des cas particuliers dans lesquels les moyens développés en première instance traitent suffisamment les motifs décisifs de la décision attaquée. La question de savoir si un mémoire exposant les motifs du recours satisfait aux exigences minimales de l'art. 108 CBE ne peut être tranchée qu'en fonction des circonstances de l'espèce (**T 165/00**).

Toutefois, dans quelques décisions, un tel mémoire a été admis, comme par exemple dans les affaires **T 355/86** et **T 140/88**. Dans l'affaire **T 725/89**, le mémoire exposant les motifs du recours renvoyait à un mémoire précédent destiné à la division d'opposition. Ce mémoire avait été reçu par la division d'opposition avant l'envoi de sa décision écrite et contenait une prise de position sur le résultat de la procédure orale. La chambre a accepté cette manière de motiver le recours.

7.5.5 Renvoi à d'autres documents

Il s'est également posé la question de savoir si le renvoi à d'autres documents constitue une motivation suffisante du recours.

Dans l'affaire **T 145/88** (JO 1991, 251), la chambre a jugé irrecevable le mémoire exposant les motifs du recours qui faisait référence à un passage de la description, sans contenir le moindre élément à l'appui de l'admissibilité de la revendication.

Toutefois, le mémoire exposant les motifs du recours a été considéré comme suffisant dans un cas où le requérant s'était borné à se référer d'une manière générale à plusieurs documents au soutien de son allégation d'absence d'activité inventive, car la chambre a estimé que les conclusions qu'il souhaitait tirer de ces documents étaient évidentes (**T869/91**).

8. Clôture du processus décisionnel

8.1 Clôture des débats sur le fond

La CBE est muette sur le moment auquel les débats sur le fond doivent être considérés comme clos. Dans le cas notamment où une procédure orale s'achève sans qu'une décision soit prononcée, il y a souvent lieu de décider si des documents produits à un stade ultérieur doivent être pris en considération. A ce propos, il faut distinguer les situations suivantes:

a) la chambre ne prononce pas de décision à la fin de la procédure orale, mais se réserve le droit de rendre une décision par écrit plus tard, sans pour autant déclarer explicitement que

les débats sont clos ;

b) la chambre déclare à la fin de la procédure orale que les débats sont clos et annonce que la décision suivra par écrit.

Dans le premier cas, les chambres considèrent généralement que les moyens produits après la procédure orale sont déposés tardivement et qu'ils ne peuvent être pris en considération que s'ils sont pertinents (art. 114(2) CBE). Cf. par exemple **T 456/90** et **T 253/92**.

Dans le deuxième cas, deux solutions sont adoptées par les chambres. L'une a été mise en oeuvre dans la décision **T 762/90**. Elle consiste à mentionner dans la partie "Exposé des faits et conclusions" de la décision qu'un mémoire a été déposé après la clôture des débats et que la chambre ne va pas le prendre en considération car il ne fait pas partie du dossier. Selon cette solution, le mémoire est exclu automatiquement du dossier. La même solution a été adoptée dans la décision **T 411/91**.

L'autre solution a été adoptée dans la décision **T 595/90** (JO 1994, 695), selon laquelle les moyens produits après la clôture des débats ne peuvent pas être pris en considération à moins que la chambre ne considère que les débats doivent être réouverts. Cette solution implique un examen de ces moyens.

8.2 Décision rendue sur la base du dossier

Dans la décision **T 784/91**, la chambre a estimé que, si dans une procédure ex parte, un requérant laisse entendre qu'il ne souhaite pas s'exprimer, il doit être conclu que le requérant est d'accord pour que la chambre rende une décision en l'état.

8.3 Procédure après le prononcé de la décision

Selon la décision **T 843/91** en date du 17.3.1993 (JO 1994, 818), une fois qu'elle a rendu sa décision, une chambre n'est plus habilitée ni compétente pour accomplir des actes autres que la rédaction de la décision (cf. aussi la décision **T 296/93** (JO 1995, 627) dans laquelle la chambre n'a pas pris en considération des moyens produits après le prononcé de la décision et la décision **T 515/94**). Dans l'affaire **T 304/92**, la requête présentée par l'intimé en vue de déposer de nouvelles revendications après que le président eut prononcé la décision de la chambre, a été rejetée, mais mentionnée (avec la réponse) dans l'exposé des faits.

Toutefois, dans l'affaire **T 212/88** (JO 1992, 28), la requête en répartition des frais présentée après le prononcé de la décision sur le fond à l'issue de la procédure orale a été admise à titre exceptionnel. Même si la pratique des chambres veut que toutes les requêtes émanant des parties, y compris les requêtes en répartition des frais, soient formulées avant le prononcé de la décision à l'issue de la procédure orale, cette pratique n'avait pas été publiée, de sorte que les parties ou leurs représentants ne pouvaient pas la connaître. Dans l'affaire **T 598/92**, une erreur dans une revendication avait été corrigée à la demande du requérant un jour après le prononcé de la décision à l'issue de la procédure orale.

8.4 Décisions intermédiaires rendues par les chambres de recours

Il peut être conclu à la recevabilité du recours dans une décision intermédiaire. Il résulte de l'application combinée de l'art. 110(1) CBE et de la règle 65 CBE l'obligation pour la chambre de recours de vérifier tout d'abord la recevabilité du recours avant d'entreprendre l'examen au fond. Une décision de ce type peut être indiquée lorsque les questions de droit concernant la recevabilité ont une portée générale et appellent une décision rapide (**T 152/82** (JO 1984, 301), cf. également **T 109/86** du 20.7.1987).

Les chambres de recours ont aussi rendu des décisions intermédiaires concernant la restitutio in integrum quant aux délais de recours (**T 315/87** du 14.2.1989, **T 369/91** (JO 1993, 561)), la recevabilité de l'opposition (**T 152/95** du 3.7.1996), ainsi que pour informer rapidement le public, avant que la chambre de recours ne rende une décision définitive, au sujet d'une mention de délivrance incorrecte publiée au Bulletin européen des brevets, en raison de l'effet suspensif du recours (**J 28/94**, JO 1995, 742). Toute décision de saisine de la Grande Chambre de recours sur une question de droit constitue également une décision intermédiaire.

9. Renvoi à la première instance

Conformément à l'art. 111(1) CBE, il est du pouvoir d'appréciation de la chambre de recours soit de statuer sur le fond, soit de renvoyer l'affaire à l'instance qui a pris la décision attaquée. Les critères décisifs pour l'exercice de ce pouvoir d'appréciation ont été développés par les chambres de recours comme suit.

Si un document est présenté pour la première fois pendant la procédure de recours et qu'il est admis en raison de sa pertinence, la chambre renvoie normalement l'affaire à l'instance qui a pris la décision attaquée (cf. par ex. **T 28/81**, **T 147/84**, **T 258/84** (JO 1987, 119), **T 273/84** (JO 1986, 346), **T 170/86**, **T 198/87**, **T 205/87**, **T 215/88**, **T 611/90** (JO 1993, 50)).

Cependant, lorsque le retard n'est pas justifié et que le document cité conduit à une décision défavorable envers la partie qui l'a produite, le renvoi n'est pas ordonné puisque, dans un tel cas, la perte d'une instance ne va pas à l'encontre de l'équité (**T 416/87** (JO 1990, 415), confirmée par les décisions **T 626/88** et **T 527/93**).

Lorsqu'aucun document n'est produit, que seuls de nouveaux points de vue sont exprimés, ou que les revendications selon les requêtes subsidiaires sont maintenues et que la première instance avait déjà été favorable à leur égard, il convient de renoncer au renvoi pour ne pas retarder la procédure (**T 5/89** (JO 1992, 348), **T 392/89** du 3.7.1990 et **T 137/90**).

Dans une procédure de recours dirigée contre la décision de rejeter une demande de brevet européen, la modification des revendications relève de l'appréciation de l'instance concernée conformément à la règle 86(3), dernière phrase CBE. Lorsque des modifications substantielles des revendications appelant un important réexamen sont proposées par le demandeur pendant une procédure de recours, l'affaire doit être renvoyée devant la division d'examen. De cette manière, le demandeur conserve le droit de recourir à une deuxième instance à la fois en ce qui concerne l'exercice du pouvoir d'appréciation régi par la règle

86(3) CBE et la recevabilité ainsi que l'admissibilité des revendications modifiées (cf. décision de principe **T 63/86** (JO 1988, 224). Plusieurs chambres de recours ont appliqué ces principes dans leurs décisions: **T 200/86**, **T 296/86**, **T 98/88**, **T 423/88**, **T 501/88**, **T 47/90** (JO 1991, 486).

En règle générale, le renvoi en première instance est également ordonné lorsque la procédure de première instance est entachée d'un vice substantiel (**T 125/91** et **T 135/96**), même lorsque cela n'affecte que l'un des deux opposants (**T 125/91**). Cette exigence découle de l'art. 10 RPCR, qui prévoit que lorsque la procédure de première instance est entachée de vices majeurs, la chambre renvoie l'affaire à cette instance à moins que des raisons particulières ne s'y opposent (**T 135/96**). Dans l'affaire **T 914/98**, la chambre a estimé qu'une procédure de contrefaçon engagée devant une juridiction allemande ne constitue pas une telle raison particulière. En effet, le droit fondamental du requérant à une procédure équitable devant la division d'opposition doit primer tout avantage susceptible d'être obtenu par l'intimé au cas où la chambre examinerait l'ensemble de l'affaire au lieu de la renvoyer à la première instance.

Pendant, il n'est pas toujours approprié de renvoyer l'affaire en première instance.

Ainsi, dans l'affaire **T 679/97**, la chambre a décidé, compte tenu de l'intérêt des parties à ce que l'affaire soit définitivement tranchée, de ne pas renvoyer l'affaire en première instance, et ce malgré le vice substantiel qui entachait la procédure devant la division d'opposition.

Dans l'affaire **T 274/88**, la chambre a également estimé que lorsqu'il a été remédié à une irrégularité pendant la procédure de recours, l'affaire devrait normalement être renvoyée à la première instance pour suite à donner. En l'espèce (procédure ex parte), la chambre a toutefois renoncé à renvoyer l'affaire, parce que l'objet de la demande après la suppression de l'irrégularité était brevetable, que le requérant avait expressément renoncé au droit qui lui revient de faire appel à deux instances et que la division d'examen avait déjà laissé entendre qu'elle avait un avis favorable sur la question de la brevetabilité.

Il ne semble pas non plus qu'il existe un droit absolu à ce qu'une question soit tranchée par deux instances. Selon la décision **T 83/97**, la chambre de recours n'est pas tenue de renvoyer l'affaire à la première instance à chaque fois que de nouveaux faits sont invoqués; autrement dit, les parties n'ont pas en toute circonstance un droit absolu à être entendues par deux instances (en l'espèce, l'affaire a néanmoins été renvoyée, au motif qu'il aurait été contraire à l'art. 113 CBE de rendre une décision finale sur toutes les questions de fond en instance contrairement à ce qu'avaient demandé les parties, qui n'avaient pas été prévenues à l'avance de l'existence d'une telle possibilité, et compte tenu de la longue pratique des chambres de recours en la matière).

De même, dans l'affaire **T 249/93**, la chambre a estimé que la décision de renvoyer l'affaire relève du pouvoir d'appréciation de la chambre. Lorsque, par suite d'un renvoi, la décision finale risquerait d'être rendue après l'expiration du brevet, la chambre devrait statuer elle-même, à moins que de solides raisons ne s'y opposent.

L'art. 32 de l'Accord relatif aux ADPIC (qui prévoit la possibilité d'une révision judiciaire des

décisions relatives à la révocation d'un brevet) ne limite pas non plus le pouvoir d'appréciation conféré à la chambre en matière de renvoi. Ainsi, dans l'affaire **T 557/94**, la chambre a estimé que cet article ne fait pas obligation à l'instance chargée de la révision de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré lorsque celle-ci n'a pas révoqué le brevet et que l'instance chargée de la révision a l'intention de s'écarter de la décision rendue en première instance. L'art. 111 CBE confère à la chambre compétence pour statuer sur le fond de l'affaire sans restriction. En outre, il serait contraire à la majorité des systèmes juridiques en vigueur dans les Etats parties à la CBE de limiter la compétence de l'instance chargée de la révision de telle manière que, suivant l'issue de la décision contestée, elle serait tenue de renvoyer l'affaire à la première instance. On ne saurait non plus supposer que les Etats qui ont négocié l'Accord relatif aux ADPIC aient eu l'intention d'introduire une telle limitation.

Selon la chambre, dans la décision **T 977/94**, bien que l'art. 111(1) CBE le permette, il convient, pour des raisons d'économie de procédure, d'éviter dans toute la mesure du possible de renvoyer l'affaire devant l'instance du premier degré pour adapter la description aux revendications modifiées.

Dans l'affaire **T 473/98** (JO 2001, 231), la chambre a estimé qu'il est tout à fait normal et souhaitable que pour assurer l'efficacité de l'ensemble de la procédure, une division d'opposition intègre par le biais d'une opinion incidente, parmi les motifs d'une décision de révocation du brevet qu'elle rend conformément à l'art. 102(1) CBE en utilisant une formule correspondant au dispositif habituel, des conclusions qui permettraient d'éviter un renvoi à la première instance dans le cas où la décision de révocation du brevet serait annulée au stade du recours (cf. aussi **T 915/98**). Dans l'affaire **T 275/99**, la chambre a déclaré que le fait que la division d'examen avait laissé en suspens la question de l'activité inventive dans la décision contestée n'appelait aucune objection d'un point de vue purement procédural. L'affaire a été renvoyée à la première instance.

Bien que le requérant et l'intimé aient souhaité que la chambre rende une décision finale plutôt que de renvoyer l'affaire à la division d'opposition, la chambre a refusé au motif qu'il n'appartient normalement pas à une chambre de recours d'examiner et de trancher des questions soulevées pour la première fois au stade du recours. Etant donné que la question de l'activité inventive n'avait absolument pas été abordée dans le cadre de la procédure de recours écrite, la chambre a jugé nécessaire d'exercer le pouvoir que lui confère l'art. 111(1) CBE de renvoyer l'affaire à la division d'opposition.

En revanche, dans la décision **T 887/99**, la chambre a déclaré qu'en l'espèce, un renvoi ne se justifiait pas, dans la mesure où, d'une part, contrairement aux allégations du demandeur, celui-ci a bel et bien bénéficié de deux instances et a eu largement le temps d'étudier un document (D2) avant la procédure orale, et d'autre part, la division d'examen ayant conclu à l'absence d'activité inventive au vu d'un autre document, l'introduction de D2 dans la discussion devant cette instance ne changerait rien à sa décision. Pour ces raisons, auxquelles s'ajoutaient des raisons d'économies de procédure, la chambre a rejeté la demande de renvoi de la requérante.

10. Autorité des décisions

10.1 Principes généraux

Selon l'art. 111(2) CBE, si la chambre renvoie l'affaire à l'instance de l'OEB qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.

Le fait que l'instance du premier degré soit liée par une décision antérieure d'une chambre de recours est un problème qui se présente également dans le cas d'un renvoi, puis d'un recours contre la décision qui s'ensuit.

Les chambres de recours sont d'avis que l'instance est également liée dans ce cas (cf. par ex. **T 21/89**, **T 78/89**, **T 55/90**, **T 757/91**, **T 113/92**, **T 1063/92**, **T 153/93**). Cela est fréquemment justifié par l'argument selon lequel les décisions des chambres de recours sont définitives et qu'elles ne sont pas susceptibles de recours, si bien qu'aucune instance de l'OEB, ni aucune chambre de recours ne peut statuer à nouveau sur des faits qui ont déjà été tranchés.

Selon la décision **T 690/91**, cette autorité des décisions joue à l'égard de toute procédure de recours ultérieure, car l'art. 111(1) CBE dispose que la chambre peut exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée.

Les décisions des chambres de recours sont définitives. En effet, une décision peut être contestée uniquement lorsque les textes le prévoient expressément et rien, dans la CBE, ne permet de se pourvoir contre une décision d'une chambre de recours (cf. les art. 21(1) et 106(1) CBE pour ce qui concerne les décisions susceptibles de recours). Lorsque la première chambre de recours a rendu sa décision, le contenu et le texte des revendications du brevet sont passés en force de chose jugée et ne peuvent plus être modifiés dans une procédure devant l'OEB (cf. **T 843/91** du 17.3.93 (JO 1994, 818) et **T 153/93**).

Dans la décision **G 1/86**, la Grande Chambre a constaté que les chambres de recours sont des instances judiciaires (JO 1987, 447, point 14 des motifs de la décision dans ses versions allemande et française, la traduction anglaise "act as courts" ayant été jugée incorrecte dans une autre décision).

La "ratio decidendi" d'une décision selon l'art. 111(2) CBE est la raison ou le motif décisif, c'est-à-dire la donnée qui est déterminante pour la décision (**T 934/91** JO 1994, 184). Elle ne figure pas dans le dispositif, mais dans les "motifs de la décision", et lie par conséquent l'instance concernée même si une question particulière n'est pas mentionnée dans le dispositif (**T 436/95**).

L'expression "chose jugée" (res judicata) signifie que l'affaire est définitivement tranchée par la juridiction compétente, le jugement ayant autorité définitive en ce qui concerne les droits des parties et de leurs ayants cause, et qu'il est totalement exclu que la même requête, demande ou cause soit rejugée entre les mêmes parties ou leurs ayants droit (**T 934/91** JO 1994, 184). Toutefois, une décision d'une chambre de recours ne produit l'effet contraignant

prévu à l'art. 111(2) CBE qu'en cas de renvoi en première instance. Une décision rendue par une chambre dans une autre affaire ne s'impose pas à l'instance du premier degré (**T 288/92**; cf. également la décision **J 27/94** (JO 1995, 831)). De même, au regard des principes de la CBE et de "l'autorité de la chose jugée", une décision rendue par une chambre de recours à la suite d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen ne s'impose pas dans une procédure d'opposition ultérieure ou lors d'une procédure de recours engagée sur cette opposition (**T 167/93** (JO 1997, 229)). Par ailleurs, l'autorité d'une décision n'est pas limitée aux affaires où la composition de la chambre est demeurée inchangée (**T 436/95**).

Lorsqu'une décision de renvoi à la première instance est muette sur la nécessité d'adapter une description, cela ne signifie pas obligatoirement qu'il ne faut pas procéder à une telle adaptation, mais uniquement que la question n'a pas été examinée ou tranchée. Cette question ne revêt donc pas l'autorité de la chose jugée et peut ainsi être de nouveau soulevée dans un recours ultérieur (**T 636/97**).

10.2 Type de renvoi

Les effets juridiques de l'art. 111(2) CBE ont une portée différente suivant la nature du renvoi.

10.2.1 Renvoi pour adaptation de la description

Dans la décision **T 757/91**, la chambre a décidé que si, après le renvoi de l'affaire, seule la description devait être adaptée aux revendications considérées comme brevetables par la chambre, seule cette adaptation pouvait faire l'objet d'une nouvelle procédure de recours. Le contenu et le texte des revendications passent, avec la première décision de la chambre, en force de chose jugée et ne sont plus modifiables dans des procédures devant l'OEB (cf. aussi **T 55/90**, **T 843/91** du 5.8.93 (JO 1994, 832) et **T 113/92**).

Lorsqu'une décision finale a été rendue sur la brevetabilité de l'objet revendiqué et sur la portée du brevet, mais que l'affaire est renvoyée en première instance aux fins de modifier la description, l'opposant ne peut pas remettre en question la brevetabilité en formant un recours contre la décision rendue par la division d'opposition après le renvoi (**T 1063/92**).

Dans l'affaire **T 153/93**, la chambre n'avait pas précisé, dans sa décision de renvoi à la première instance, s'il était nécessaire d'adapter la description. Le titulaire du brevet a proposé d'apporter des modifications à la description, lesquelles ont été admises par la division d'opposition. L'opposant a formé un recours contre cette décision, où il remettait en question la nouveauté et la clarté des revendications sur lesquelles la chambre avait déjà statué. Suivant la décision **T 843/91** en date du 5.8.1993 (JO 1994, 832), la chambre a estimé que l'ensemble des constatations au soutien de la partie contraignante de la décision étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, de sorte que tous faits, preuves ou arguments nouveaux visant à jeter le doute sur ces faits ne pouvaient être examinés ni par la division d'opposition, ni par la chambre.

10.2.2 Renvoi pour poursuite de la procédure

Dans la décision **T 79/89** (JO 1992, 283), il a été considéré que si une chambre a rendu une

décision rejetant comme non admissible un élément revendiqué donné, et renvoyé la demande à la première instance pour poursuite de la procédure sur la base d'une requête subsidiaire, l'art. 111(2) CBE a pour effet sur le plan juridique d'interdire que l'examen de l'admissibilité dudit élément soit repris par la suite, que ce soit par la division d'examen lorsqu'elle poursuivra l'examen de la demande, ou par la chambre de recours à l'occasion d'une procédure de recours qui pourrait être engagée ultérieurement (cf. **T 21/89**).

Lorsque la chambre est appelée à statuer dans une deuxième procédure de recours ex parte faisant suite à une première procédure de recours ex parte, elle est liée par les motifs et le dispositif de la décision rendue dans la première procédure de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Il convient de considérer que c'est le cas quand il n'existe aucun lien entre la caractéristique modifiée et les constatations faites au sujet de la priorité dans la première décision de la chambre de recours jouant un rôle clé dans la décision (**T 690/91**).

En vertu de l'art. 111(2) CBE, si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Cependant, après la délivrance du brevet, la division d'opposition n'est en aucune manière liée par la décision antérieure rendue par la chambre dans une procédure de recours dirigée contre la décision de la division d'examen, même dans la mesure où les faits sont les mêmes. Néanmoins, elle ne devrait pas s'écarter d'une décision antérieure rendue par la chambre sur une telle question, à moins qu'elle n'ait de sérieuses raisons d'agir ainsi (**T 26/93**).

Dans une procédure d'opposition faisant suite à un renvoi pour suite à donner, une modification apportée aux revendications peut changer les faits à la base de la décision relative au recours. Dans ce cas, la première instance n'est plus liée par cette décision comme prévu à l'art. 111(2) CBE. Il en va autrement lorsque l'affaire est renvoyée à la première instance aux fins d'adapter la description. Dans ce cas en effet, l'instance du premier degré est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre, et la décision relative à la brevetabilité de l'objet des revendications est définitive, même si les faits ont changé (**T 27/94**).

L'art. 111(2) CBE dispose sans ambiguïté que l'instance du premier degré et la chambre de recours appelée à statuer de nouveau sur l'affaire sont uniquement liées par les motifs et le dispositif de la décision de renvoi, "pour autant que les faits soient les mêmes". En conséquence, la division d'opposition n'était pas liée par la première décision, si de nouvelles revendications avaient été déposées, qui n'étaient pas en contradiction avec les motifs et le dispositif de la décision. Il en irait différemment, si la chambre avait annulé la décision contestée et renvoyé l'affaire à l'instance du premier degré, avec l'ordre de maintenir le brevet sur la base de revendications dont elle aurait défini préalablement le libellé. Dans ce cas, l'instance du premier degré ne peut pas admettre des revendications modifiées, vu qu'elles sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, qui est attachée à la décision de la chambre (**T 609/94**).

Dans **T 255/92**, l'affaire a été renvoyée par la chambre elle-même pour "poursuite de la

procédure". Au point 9 des motifs de la décision, la chambre a précisé, dans le souci d'écarter le moindre doute, que conformément à l'art. 111(2) CBE, la division d'examen n'était liée par la présente décision qu'en ce qu'il avait été décidé que l'objet de la revendication 1, telle que modifiée au cours de la procédure orale du 15.10.1991 devant la division d'examen, impliquait une activité inventive par rapport à l'état de la technique examinée dans la présente décision (cf. également **T 366/92**).

Voir également la décision **T 720/93** pour ce qui concerne la mesure dans laquelle une chambre s'estime liée par une décision antérieure rendue par une chambre de recours dans la même affaire. En l'espèce, bien que la revendication sur laquelle elle devait se prononcer représentait des faits différents par rapport à la première procédure, dans la mesure où elle appartenait à une autre catégorie de revendication et contenait un certain nombre de caractéristiques différentes, la chambre a considéré que certaines conclusions tirées dans la première décision s'imposaient dans la deuxième procédure.

11. Clôture de la procédure de recours

Conformément à la CBE, il est possible de retirer la demande de brevet, l'opposition et le recours. Selon la décision **J 19/82** (JO 1984, 6) un retrait partiel est également possible. Les conséquences d'une telle déclaration pour une procédure de recours en instance sont examinées ci-après.

11.1 Retrait du recours

Dans les décisions **G 7/91** et **G 8/91** (JO 1993, 346 et 356), la Grande Chambre de recours a jugé que le retrait du recours formé par l'unique requérant dans le cadre soit d'une procédure ex parte soit d'une procédure inter partes met fin à la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond ayant fait l'objet de la décision attaquée rendue en première instance. La Grande Chambre a estimé que les dispositions de l'art. 114(1) CBE ne donnent pas le pouvoir de poursuivre la procédure de recours après le retrait du recours. Cela découle de la logique juridique de la CBE. Si l'art. 114(1) CBE s'appliquait à tous les cas de retrait, l'exception visée à la règle 60(2) CBE serait sans objet pour ce qui est des oppositions. Le retrait du recours ne doit pas non plus être considéré comme une demande au sens de l'art. 114(1) CBE, deuxième partie de la phrase, à laquelle ne serait pas limité l'examen des faits par l'OEB ; il constitue au contraire un acte de procédure qui ne requiert pas l'assentiment de la chambre de recours concernée (point 8 des motifs). La procédure de recours est une procédure relevant du contentieux administratif, de sorte que toute dérogation aux principes généraux du droit procédural, comme par exemple la règle qui permet à la partie de disposer de l'instance, doit être motivée bien plus rigoureusement que dans la procédure administrative. Ni l'art. 114(1) CBE, ni les intérêts du public ou de l'intimé ne s'opposent à cette interprétation. L'art. 114(1) CBE n'est applicable qu'à l'examen des faits. Les intérêts du public sont sauvegardés principalement par le système des oppositions. Il peut être admis que le brevet ne gêne pas ceux qui n'ont pas fait opposition, si bien qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre la procédure de recours afin de préserver leurs intérêts. De même, les intérêts des intimés ne nécessitent plus de protection s'ils n'ont pas eux-mêmes formé un recours, comme il est expliqué en détail dans la décision **G 2/91** (JO 1991, 206). Enfin, la Grande Chambre a fait observer que lorsque le requérant unique retire son

recours, l'effet suspensif du recours prend fin et la décision de la division d'opposition acquiert force de chose jugée en ce qui concerne les questions de fond.

Si l'unique requérant déclare qu'il retire son recours, la chambre de recours est habilitée, selon la décision **T 659/92** (JO 1995, 519), à trancher la question faisant l'objet du litige entre les parties, à savoir si le retrait du recours est valable.

Après le retrait du recours, il est permis de trancher des questions secondaires (**T 85/84**). Ainsi, dans les décisions **T 21/82** (JO 1982, 256), **J 12/86** (JO 1988, 83), **T 41/82** (JO 1982, 256) et **T 773/91**, la chambre a examiné une requête en remboursement de la taxe de recours présentée après le retrait du recours et, dans les décisions **T 117/86** (JO 1989, 401), **T 323/89** (JO 1992, 169), **T 614/89** et **T 765/89**, une requête en répartition des frais.

Conformément à la décision **T 195/93**, le retrait du recours par le requérant après qu'une déclaration d'intervention a été présentée ne saurait entraîner la clôture immédiate de la procédure. La chambre doit examiner la recevabilité de l'intervention (cf. VII.D.5.4.1).

Le retrait partiel du recours par l'unique requérant/opposant, après qu'il a été procédé lors de la procédure de recours à une limitation de l'objet du brevet autorisée au regard de l'art. 123 CBE, a pour conséquence que la chambre de recours n'est plus compétente pour examiner sur le fond l'objet limité qui subsiste. Le brevet doit donc être délivré sous cette forme (**T 6/92**).

11.2 Retrait de l'opposition pendant la procédure de recours

Les effets d'un tel retrait varient selon que l'opposant est le requérant ou l'intimé dans la procédure de recours.

Dans la décision **G 8/93** (JO 1994, 887), la Grande Chambre de recours a énoncé que si **l'opposant est le seul requérant** et déclare qu'il retire son opposition, cela a pour effet de mettre fin immédiatement et automatiquement à la procédure de recours, sans que l'accord du titulaire du brevet ne soit nécessaire. Il est également mis fin à la procédure si la chambre estime que les conditions fixées par la CBE pour le maintien du brevet ne sont pas remplies. Par cette décision, la Grande Chambre a souligné une fois de plus la distinction entre le pouvoir d'entamer et de poursuivre une procédure, et celui de clarifier les faits afférents à une procédure en cours. Selon cette jurisprudence, ce premier pouvoir, s'agissant d'une procédure de recours, appartient **exclusivement** au requérant, tandis que le second peut être exercé par la chambre en application de l'art. 114 CBE, pour autant que la procédure soit en instance.

Cela entérine la jurisprudence antérieure (cf. **T 117/86** (JO 1989, 401), **T 129/88** (JO 1993, 598), **T 323/89** (JO 1992, 169), **T 381/89** et **T 678/90**). Toute déclaration faite après le retrait de l'opposition est sans objet (cf. **T 381/89**). La décision **T 544/89** ne peut plus être suivie.

Toutefois, si **l'opposant est l'intimé**, le retrait de l'opposition n'influe pas sur la procédure de recours (cf. par ex. les décisions **T 135/86**, **T 362/86**, **T 373/87**, **T 194/90**, **T 629/90** (JO 1992, 654), **T 138/91**, **T 329/92**, **T 627/92**, **T 78/95**). Néanmoins, d'après la décision **T 789/89** (JO

1994, 482), le retrait d'une opposition par l'intimé signifie que ce dernier cesse d'être partie à la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond ; il reste partie à la procédure uniquement pour ce qui a trait à la répartition des frais (jurisprudence confirmée par les décisions **T 82/92**, **T 884/91** et **T 329/92**). En revanche, il a été jugé dans la décision **T 484/89** que l'intimé reste partie à la procédure bien qu'il ne soit pas tenu d'y participer activement. La décision de la division d'opposition n'est pas examinée par l'Office de sa propre initiative, mais en vertu du recours, c'est-à-dire sur la base de la "requête" formulée par le requérant en vue de l'annulation de la décision attaquée (**T 958/92**).

En ce qui concerne les conséquences du retrait de l'opposition sur le pouvoir conféré à la chambre pour examiner les faits d'office, cf. le point VII.D.6.4 supra, "Examen des faits".

11.3 Requête en révocation d'un brevet

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, si l'opposant est le requérant et si le titulaire du brevet fait clairement savoir qu'il n'approuve plus le texte dans lequel le brevet a été délivré et qu'il ne présentera pas de texte modifié, il est mis fin à la procédure de recours par une décision ordonnant la révocation du brevet, sans que soient examinées les questions de fond. Cela est conforme à l'art. 113(2) CBE, qui dispose que le brevet ne peut être maintenu que dans le texte approuvé par le titulaire du brevet (cf. également le chapitre VI. 1.2). A défaut d'un tel texte, une des conditions de fond nécessaires au maintien du brevet n'est pas remplie (**T 73/84** (JO 1985, 241), **T 230/84**, **T 157/85**). Cette conséquence juridique intervient indépendamment de la formulation utilisée par le titulaire du brevet (cf. par ex. **T 237/86** (JO 1988, 261 - "Nous abandonnons par la présente le brevet") ou **T 92/88** ("Le brevet peut s'éteindre dans tous les Etats désignés")).

Sur le fond, la requête en révocation équivaut à un refus d'approuver le texte des revendications (cf. **T 186/84** (JO 1986, 79), **T 315/91**, **T 370/91** et **T 936/91** et **T 820/94**).

Ainsi, même une déclaration par laquelle le retrait de la demande est requis doit être assimilée à une révocation de l'approbation du texte du brevet au titre de l'art. 113(2) CBE (cf. **T 264/84**, **T 415/87**, **T 68/90**, **T 322/91**).

Dans l'affaire **T 347/90**, le requérant/titulaire du brevet a fait savoir pendant la procédure de recours qu'il retirait sa demande. En l'espèce, la chambre a interprété sa déclaration comme équivalant à une requête en révocation du brevet et a rejeté le recours sans examiner les questions de fond, de sorte que la révocation du brevet par la première instance a été confirmée. Dans l'affaire **T 18/92**, le requérant/titulaire du brevet a explicitement demandé que le brevet soit révoqué. La chambre a interprété cette requête comme équivalant à un retrait du recours. Par suite du retrait du recours, la décision de révocation rendue par la première instance a pris effet. Dans la décision **T 481/96**, la chambre a examiné les deux solutions, et s'est ralliée à la décision **T 18/92**.

Dans l'affaire **T 973/92**, l'intimé titulaire du brevet avait déclaré que le brevet "avait été abandonné depuis à une date donnée. Selon la chambre, une telle déclaration ne peut pas être considérée comme une requête en révocation, dans la mesure où elle n'indique pas que le brevet était abandonné dès l'origine. La chambre a donc jugé que la jurisprudence en

matière de requêtes en révocation n'était pas applicable en l'espèce et qu'elle était tenue d'examiner le recours quant au fond.

11.4 Brevet éteint dans tous les Etats désignés

Dans la décision **T 329/88**, la chambre a appliqué par analogie la règle 60(1) CBE à la procédure de recours et mis fin à la procédure sans avoir tranché l'affaire quant au fond, étant donné que le brevet européen s'était éteint au cours de la procédure de recours dans tous les Etats désignés. L'opposant/requérant n'avait pas demandé la poursuite de la procédure de recours (cf. aussi **T 762/89**, **T 714/93**, **T 165/95**). Il convient de noter à ce propos que la clôture de la procédure ne produit pas d'effet rétroactif tel que le prévoit l'art. 68 CBE pour la révocation. La procédure est close du fait que le brevet est désormais éteint avec effet ex nunc dans les différents Etats contractants désignés.

Toutefois, si le requérant/opposant doute de l'affirmation de l'intimé/titulaire du brevet selon laquelle un brevet s'est éteint ou a été abandonné, l'extinction doit être enregistrée à l'OEB ou dûment prouvée, faute de quoi la règle 60(1) CBE n'est pas applicable et la procédure de recours est poursuivie (**T 833/94**).

12. Révision préjudicielle

Dans la procédure ex parte, si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit, selon l'art. 109(1) CBE.

Dans la décision **T 139/87** (JO 1990, 68), la chambre a précisé que le recours par un demandeur de brevet européen doit être considéré comme fondé au sens de l'art. 109(1) CBE, s'il est présenté simultanément des modifications à la demande qui rendent clairement sans objet les objections sur lesquelles la décision attaquée est basée. Dans ce cas, l'instance qui a rendu la décision attaquée **est tenue** de faire droit au recours en procédant à la révision préjudicielle. Des irrégularités autres que celles qui ont fait l'objet de la décision attaquée ne s'opposent pas à la révision préjudicielle (cf. **T 47/90** (JO 1991, 486), **T 690/90**, **T 1042/92**, **T 1097/92**, **T 219/93**, **T 647/93** (JO 1995, 132), **T 648/94**, **T 794/95**).

Toute violation de l'art. 113(2) CBE doit en principe être considérée comme un vice substantiel de procédure, même si elle résulte d'une interprétation erronée d'une requête. En tout état de cause, il y a vice de procédure lorsque la division d'examen ne fait pas usage de la possibilité d'accorder une révision préjudicielle au titre de l'art. 109 CBE, après que l'erreur a été signalée dans les motifs du recours (**T 647/93** (JO 1995, 132)). Cf. également la décision **T 685/98** (JO 1999, 346).

Dans la décision **T 473/91** (JO 1993, 630), la chambre a énoncé que la question de la recevabilité du recours visée à l'art. 109 CBE ne relève de la compétence de la première instance que lorsque celle-ci peut la trancher d'emblée d'après les documents nécessaires en tant que tels au soutien du recours. Il s'ensuit que c'est l'instance de recours qui a compétence exclusive pour statuer sur une requête en restitutio in integrum quant à un délai concernant le recours proprement dit.

L'instance du premier degré doit avoir à sa disposition les pièces visées à l'art. 108 CBE avant de pouvoir examiner si un recours valablement formé est recevable et fondé. Dans l'affaire **T 41/97**, la division d'examen avait décidé de ne pas faire droit au recours **avant** de recevoir le mémoire exposant les motifs du recours et avant que n'expire le délai prévu pour produire ledit mémoire. La chambre a estimé qu'il s'agissait là d'un vice de procédure.

Dans l'affaire **T 691/91**, où le demandeur avait formé un recours, la division d'examen avait adressé au demandeur le formulaire 2702, intitulé "décision relative à la révision préjudicielle du recours", dans lequel elle a maintenu toutes les objections quant au fond qu'elle avait formulées à l'encontre de l'objet de la demande et avait confirmé sa première décision après y avoir apporté toutefois des rectifications de forme. Le demandeur a formé un nouveau recours. La chambre a estimé que le document intitulé "décision relative à la révision préjudicielle du recours" constituait un acte final de la division d'examen, qui avait pour effet de priver le requérant de tous les droits attachés à son invention. Elle a donc jugé le recours recevable. Elle a également constaté l'existence d'un vice de procédure. L'art. 109 CBE prévoit deux possibilités du point de vue juridique: le maintien ou l'annulation de la décision attaquée. Dans cette affaire, la division d'examen avait choisi une troisième voie, en l'occurrence le maintien de la décision antérieure par le biais d'une décision relative à la révision préjudicielle du recours. Cette possibilité n'est pas prévue par les dispositions de l'art. 109 CBE.

Des objections qui ne font pas l'objet de la décision contestée ne sauraient faire obstacle à l'application de l'art. 109 CBE. En outre, il s'avère approprié de faire droit au recours dans le cadre de la révision préjudicielle, lorsque le requérant ne cherche plus à obtenir un brevet sur la base d'un texte correspondant à celui qui a été rejeté par la division d'examen et qu'il propose des modifications considérables, qui visent clairement à surmonter les objections soulevées dans la décision contestée, de sorte qu'il y a lieu de poursuivre l'examen sur une base nouvelle (**T 180/95**).

En revanche, une telle approche n'a aucun fondement juridique lorsque la division d'examen considère qu'elle ne pourrait faire droit au recours qu'à la condition que plusieurs objections soient levées, et que ces objections n'ont manifestement aucun lien avec le rejet et la décision contestée (**T 615/95**).

Dans l'affaire **T 919/95**, le requérant a estimé que la décision rendue dans le cadre de la révision préjudicielle pouvait uniquement faire droit au recours. Selon lui, une révision préjudicielle de type "cassation", qui se borne à annuler la décision attaquée et rouvre la procédure qui, dans un premier temps, avait été close, n'est pas conforme à la CBE. La révision préjudicielle doit être de type "réformation", à savoir qu'elle doit accorder au requérant ce qui lui avait été refusé dans la décision contestée. Dès lors que le recours recevable supprime le motif sur lequel se fonde la décision attaquée, les conditions de l'art. 109 CBE sont remplies, si, après annulation de la décision attaquée, il est possible de prononcer la décision demandée ou bien il y a lieu de poursuivre la procédure, car il est nécessaire d'examiner de nouveaux faits ou motifs. Dans ce dernier cas, le prononcé d'une nouvelle décision de rejet n'est pas exclu. La révision préjudicielle vise à accélérer la procédure. Si la division d'examen annule une décision en application de l'art. 109 CBE, dans le seul but de délivrer un brevet conformément à une requête subsidiaire, et ce alors que le

demandeur insiste sur sa requête principale, la procédure ne s'en trouve pas accélérée, mais retardée. Cela constitue donc un vice substantiel de procédure. Dans l'affaire **T 142/96**, la chambre a considéré que la pratique consistant à rouvrir l'examen après une révision préjudicielle était contraire au principe de l'économie de procédure à la base de l'art. 109 CBE et qu'elle constituait par conséquent un vice substantiel de procédure.

Dans la décision **T 939/95**, (JO 1998, 481), la chambre a rappelé que d'après l'art. 109(2) CBE, tout dossier doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond, si la décision litigieuse n'est pas rectifiée dans un délai d'un mois après réception du mémoire exposant les motifs du recours. Par conséquent, si le recours soulève d'autres questions distinctes, telles que le remboursement de la taxe de recours, l'instance chargée de l'affaire est tenue, en application de l'art. 109(2) CBE, de prendre une décision séparée sur la révision préjudiciable avant l'expiration du délai d'un mois, dès qu'elle se rend compte qu'il n'est pas possible de rendre une décision sur d'autres questions dans ledit délai. L'art. 109 CBE a par la suite été modifié et le délai porté à trois mois (JO 1999, 1).

Dans l'affaire **T 647/99**, le requérant avait formé un recours contre le rejet de la demande de brevet et demandé le remboursement de la taxe de recours au titre de la règle 67 CBE. La division d'examen a fait droit au recours conformément à l'art. 109(1) CBE, mais a rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours, ce qui, selon la décision **J 32/95** (JO 1999, 713), est devenu le seul objet de la procédure de recours qui a suivi devant la chambre de recours technique.

13. Saisine de la Grande Chambre de recours

Conformément à l'art. 112(1) CBE, la saisine de la Grande Chambre de recours est laissée à l'appréciation des chambres de recours, lorsque cela semble nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit ou lorsqu'une question de droit d'importance fondamentale se pose. Dans la décision **T 184/91**, il a été précisé qu'il ne fallait pas porter devant la Grande Chambre de recours toute une affaire, mais uniquement des questions portant sur un point particulier.

Les décisions examinées ci-après concernent essentiellement les affaires où la requête en saisine a été rejetée, les autres cas étant traités dans d'autres chapitres.

a) Assurer une application uniforme du droit

En principe, les chambres rejettent toujours une requête en saisine lorsque la jurisprudence n'est pas contradictoire et qu'elles ne voient aucune raison de s'écarter des décisions antérieures (cf. par ex. **T 170/83** (JO 1984, 605), **T 162/85**, **T 58/87**, **T 5/89**, **T 315/89**, **T 37/90**, **T 323/90**, **T 688/90**, **T 506/91**, **J 47/92** (JO 1995, 180), **T 473/92**, **T 952/92**, **T 702/93**).

Il n'y a en principe pas de contradiction lorsque la même norme est appliquée de manière différente, mais que cela est justifié par des faits différents (**T 143/91**).

D'après la décision **T 373/87**, la jurisprudence n'est pas non plus contradictoire lorsqu'une décision unique, non confirmée, s'écarte de la jurisprudence établie par plusieurs décisions.

b) Question de droit d'importance fondamentale

Lorsqu'une question se pose dans un cas particulier, et que sa clarification ne présente, de l'avis de la chambre, aucun intérêt général elle ne revêt pas d'importance fondamentale (**T 601/92**).

L'intérêt purement théorique que revêtirait la réponse à une question ne saurait justifier la saisine de la Grande Chambre de recours (**T 835/90**). Conformément à la décision **T 118/89**, il n'y a pas lieu de lui soumettre des questions hypothétiques. Il doit en outre s'agir d'une question de droit et non pas d'une question de fait. Dans les affaires **T 373/87** et **T 939/92**, la chambre s'est rangée à cet avis. La Grande Chambre ne doit pas non plus être saisie de questions d'ordre technique. Ainsi en a-t-il été décidé dans l'affaire **T 181/82** (JO 1984, 401), où il avait été demandé de soumettre à la Grande Chambre la question de savoir si un homme du métier comprendrait d'emblée, d'après ses connaissances, le contenu technique d'un document de l'état de la technique (cf. également **T 219/83** (JO 1986, 211), **T 82/93** (JO 1996, 274)). S'il n'est pas possible d'apporter une réponse générale à une question, celle-ci ne doit pas être soumise à la Grande Chambre de recours. Ainsi en a décidé la chambre dans l'affaire **T 972/91**, où une partie avait demandé que la Grande Chambre de recours fût saisie de la question de savoir comment il convenait d'interpréter et de comprendre une revendication au regard du contenu de l'enseignement technique.

Les chambres n'ont pas saisi la Grande Chambre de recours, lorsque la question posée se fondait sur une condition qui, à leur avis, n'était pas remplie (cf. par ex. **T 727/89**, dans laquelle la question supposait que la revendication n'était pas nouvelle, alors que la chambre estimait qu'elle l'était; **T 162/90**, **T 921/91**).

Si la chambre envisage de statuer en faveur de la partie qui a présenté la requête en saisine de la Grande Chambre de recours, elle rejette en principe cette requête (cf. **T 461/88** (JO 1993, 295), **T 301/87** (JO 1990, 335), **T 648/88**, **T 180/92**, **T 469/92**).

Conformément à la décision **T 26/88** (JO 1991, 30), la question de droit posée ne revêt pas d'importance fondamentale, lorsque la situation juridique sur laquelle elle était fondée a entre-temps changé, de sorte que cette question ne se présente plus que dans de rares cas.

La question de savoir de quelle manière l'autorisation de former un recours contre une décision intermédiaire doit être présentée n'est pas une question de droit d'importance fondamentale d'après la décision **T 247/85**.

Même dans le cas où une question de droit d'importance fondamentale se posait, les chambres n'ont pas saisi la Grande Chambre de recours, lorsqu'elles étaient en mesure de statuer elles-mêmes en toute certitude (cf. **J 5/81** (JO 1982, 155), **T 198/88** (JO 1991, 254), **T 579/88**, **T 708/90**), ou lorsque la question n'était pas pertinente pour trancher le cas d'espèce (cf. par ex. **J 7/90** (JO 1993, 133), **J 16/90** (JO 1992, 260), **J 14/91** (JO 1993, 479), **T 72/89**, **T 583/89**, **T 676/90**, **T 297/91**, **T 485/91**, **T 860/91**).

Dans l'affaire **T 82/93** (JO 1996, 274), la chambre a refusé de saisir la Grande Chambre de recours, au motif que celle-ci avait déjà tranché la question posée. Dans la décision **T**

297/88, la chambre a examiné de manière approfondie la question de savoir dans quelles circonstances la Grande Chambre de recours peut être saisie d'une question sur laquelle elle a déjà statué. Elle a estimé que toute réponse apportée par la Grande Chambre de recours à des questions de droit pouvait en principe être remise en cause, lorsque les conditions suivantes sont remplies: l'argumentation développée dans la décision attaquée de la Grande Chambre de recours est si déficiente que l'on met inévitablement en doute la justesse de la décision en tant que telle; ou bien cette argumentation est fondée sur des conditions erronées, de sorte que le doute s'impose quant aux conclusions qui en sont tirées; ou encore les conditions sont exactes et l'argumentation est pertinente, si bien que les conclusions doivent également être justes, mais il semble souhaitable, dans l'intérêt du public, de soumettre une nouvelle fois la question à la Grande Chambre de recours pour réexamen, en raison de développements juridiques et/ou techniques intervenus entre-temps.

Dans l'affaire **T 208/88** de 20.7.1988, la Grande Chambre de recours a été saisie, bien que la question posée fût déjà en instance dans une autre procédure devant la Grande Chambre, car de nouveaux aspects, utiles aux fins de la décision, étaient apparus dans cette procédure. Dans l'affaire **J 15/90** également, la question, quoiqu'en instance, a été soumise à la Grande Chambre de recours, car la chambre voulait donner à cette dernière la possibilité de tenir compte d'un nouveau cas de figure, susceptible d'être concerné par la solution apportée à la question. Dans l'affaire **T 803/93** (JO 1996, 204), la chambre a soumis à la Grande Chambre de recours la question de savoir si un mandataire non agréé pouvait présenter oralement des conclusions devant la chambre sur des questions techniques. Elle a ainsi complété la question déjà en instance devant la Grande Chambre de recours, qui était de savoir si cela était possible pour des questions juridiques. Dans l'affaire **T 184/91**, la Grande Chambre de recours a été une nouvelle fois saisie d'une question déjà en instance, afin de permettre aux parties à cette procédure de prendre position dans la procédure devant la Grande Chambre de recours.

Une chambre de recours ne peut soumettre des questions de droit à la Grande Chambre de recours qu'"en cours d'instance", avant de trancher les points en litige dans le cadre du recours à propos duquel elle considère que des questions de droit se posent. En effet, il n'est pas admis de saisir la Grande Chambre de questions de droit qui sont revêtues de l'autorité de la chose jugée (**T 79/89** (JO 1992, 283)). D'après la décision **G 8/92**, la saisine de la Grande Chambre n'est recevable que si le recours est recevable à moins que la saisine elle-même ne porte sur une question de droit relative à la recevabilité du recours.

13.1 Suspension de la procédure en première instance après saisine de la Grande Chambre de recours

Lorsqu'une décision d'une division d'examen dépend entièrement de l'issue d'une procédure relative à une question de droit dont a été saisie la Grande Chambre de recours en application de l'art. 112 CBE - et que ce fait est connu de la division d'examen - l'examen de la demande doit être suspendu jusqu'à ce que cette question ait été tranchée par la Grande Chambre de recours, faute de quoi il y a vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE (**T 166/84** (JO 1984, 489)).

14. Dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

14.1 Recevabilité du dépôt de revendications modifiées lors de la procédure de recours

Il n'est pas prévu de dispositions particulières régissant le dépôt de revendications modifiées dans la procédure de recours. Aussi, en vertu de la règle 66(1) CBE, les chambres doivent-elles appliquer les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours. Pour la procédure d'examen, il s'agit de la règle 86(3), et pour la procédure d'opposition, de la règle 57bis (**T 63/86**, JO 1988, 224). C'est la règle 86(3) qui exprime le plus clairement le principe selon lequel il convient de conclure rapidement la procédure devant l'OEB, dans l'intérêt des parties et du public notamment. Bien que ce principe ne soit pas énoncé en termes aussi nets aux art. 101 et 110 CBE, il s'applique aussi aux procédures d'opposition et aux procédures de recours sur opposition (**T 833/90**). Dans quelques décisions, les chambres se sont également référées à l'art. 11(3) RPCR, qui prévoit que la tenue d'une procédure orale devant la chambre devrait permettre de mettre l'affaire en état d'être conclue (**T 626/90**, **T 48/91**, **T 1150/97**, **T 1071/97**).

Dans la décision **T 840/93** (JO 1996, 335), la chambre a rappelé que, comme l'avait affirmé la Grande Chambre de recours dans l'affaire **G 9/91** (JO 1993, 408), "la finalité de la procédure de recours inter partes est principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision rendue" en première instance. Par conséquent, un titulaire de brevet ayant succombé dans la procédure devant la division d'opposition a le droit d'obtenir le réexamen, par la chambre de recours, des requêtes qui ont été rejetées. La chambre a également conclu qu'il était contraire à la finalité de la procédure de recours de former un recours tendant non seulement à faire annuler la décision relative à l'une des requêtes déjà examinées par la division d'opposition, mais également à présenter de nouvelles requêtes soulevant de nouvelles questions qui n'avaient jamais été soumises à la division d'opposition. L'admission de requêtes modifiées ne se justifie que dans le cas où le titulaire du brevet serait privé sinon de toute possibilité d'obtenir encore la délivrance d'un brevet. Toutefois, lorsque cet argument de la dernière chance ne joue pas, la chambre devrait se cantonner dans son rôle de juridiction de recours et se borner à trancher les requêtes qui ont déjà été examinées par la division d'opposition (cf. également **T 25/91**).

Dans certains cas, les chambres admettent des requêtes modifiées ou des requêtes subsidiaires dans la procédure de recours, lorsqu'elles ont été présentées pour tenter de répondre sérieusement aux objections soulevées ou lorsque leur présentation tardive est justifiée et que leur recevabilité peut être établie sans instruction de la chambre (**T 95/83**, JO 1985, 75; **T 153/85**, JO 1988, 1; **T 406/86**, JO 1989, 302; **T 295/87**, JO 1990, 470; **T 381/87**, JO 1990, 213; **T 831/92**).

Dans l'affaire **T 382/97**, le requérant avait déposé deux semaines avant la tenue de la procédure orale devant la chambre quatre jeux de revendications modifiées sous forme de requêtes subsidiaires 4 à 7. La chambre a estimé que l'on pouvait difficilement admettre qu'en déposant des requêtes subsidiaires supplémentaires, tout en laissant inchangées les requêtes subsidiaires en instance, le requérant avait modifié des requêtes existantes. Cela revenait au contraire à déposer de nouvelles requêtes, ce qui n'est pas souhaitable à un

stade avancé de la procédure de recours.

En outre, la présentation d'une modification à un stade avancé de la procédure de recours devrait entraîner aussi peu de travail que possible tant pour l'autre partie que pour la chambre. En déposant de nouvelles requêtes sans fournir la moindre explication sur les raisons de leur dépôt ou sur la recevabilité des requêtes en instance, le requérant a indûment alourdi la charge de travail liée à cette affaire. Les requêtes ont donc été jugées irrecevables.

Dans l'affaire **T 577/97**, l'intimé (titulaire du brevet) avait à titre subsidiaire déposé au stade de la procédure orale tenue dans le cadre de la procédure de recours un jeu de revendications modifiées. Le requérant a objecté que cette requête subsidiaire n'était pas recevable, car elle avait été présentée tardivement.

La chambre a estimé que le dépôt de revendications modifiées au cours de la procédure d'opposition est régi par l'art. 123 CBE et la règle 57bis CBE, qui ne prévoient pas de délai pour le dépôt de modifications, et que c'est par conséquent la chambre qui décide librement, à n'importe quel stade de la procédure de recours, s'il y a lieu ou non d'accepter des revendications modifiées.

La chambre a estimé qu'elle pouvait, en exerçant son pouvoir d'appréciation, décider de ne pas tenir compte du critère généralement appliqué dans la jurisprudence, qui veut qu'une revendication soit clairement admissible, puisque selon elle, la CBE ne prévoit pas le rejet de requêtes subsidiaires au stade de la procédure orale au motif que les nouvelles revendications ne paraissent "pas clairement admissibles". Alors que la règle 86(3) CBE stipule pour la procédure d'examen que la production de modifications après l'expiration du délai fixé dans la première notification de l'OEB est subordonnée à l'autorisation de l'OEB, la règle 57bis CBE ne prévoit rien de tel. Par conséquent, la chambre a considéré qu'elle ne devrait user de son pouvoir d'appréciation pour refuser une requête subsidiaire que dans des cas exceptionnels, dans lesquels le dépôt de requêtes subsidiaires peut être considéré comme un abus de procédure.

14.2 Critères pour la prise en considération des modifications des revendications

Au fil des années, les chambres ont mis au point des critères qui fixent des limites à la recevabilité des requêtes modifiées (cf. cependant la décision **T 577/97** ci-dessus).

Dans la décision **T 648/96**, la chambre de recours a confirmé que les principes appliqués pour la procédure de recours eu égard aux revendications déposées tardivement, juste avant ou pendant la procédure orale, étaient également valables pour la procédure devant la division d'opposition (cf. à ce sujet p. 546).

14.2.1 Date du dépôt

La décision de prendre en considération des revendications modifiées ou des requêtes subsidiaires est notamment fonction de la date à laquelle elles ont été déposées et de la difficulté que suscite leur examen.

Dans les décisions **T 51/90** et **T 270/90** (JO 1993, 725), il a été souligné que, pour des raisons d'équité, toute nouvelle revendication déposée au cours de la procédure de recours devrait être présentée au moins un mois avant l'ouverture de la procédure orale, à moins qu'elle ne soit suffisamment simple et claire pour être comprise immédiatement et qu'elle ne soit manifestement admissible (cf. aussi **T 955/91**).

Dans l'affaire **T 831/92**, la chambre a posé en principe que durant une procédure orale tenue devant la chambre de recours dans le cadre d'une opposition, il était contraire à l'équité vis-à-vis des autres parties à la procédure de présenter une requête subsidiaire. Il était en effet difficile pour un opposant d'examiner convenablement une requête qui n'avait pas été présentée en temps utile avant la procédure orale, et il pouvait s'avérer approprié, au cas où la requête devait être admise, de reporter la procédure, même à un autre jour, afin de permettre à l'opposant d'effectuer des recherches plus approfondies.

Dans la décision **T 95/83** (JO 1985, 75), il a été décidé qu'il n'y a lieu d'examiner le bien-fondé de modifications qui n'ont pas été présentées suffisamment tôt avant l'ouverture de la procédure orale que si les circonstances justifient sans ambiguïté et la modification et son dépôt tardif (cf. aussi **T 153/85**, JO 1988,1).

Dans les affaires **T 482/89** (JO 1992, 646), **T 543/89**, **T 297/91** et **T 252/92**, les chambres de recours ont tenu compte de revendications qui n'avaient été déposées qu'au début ou au cours de la procédure orale, car elles étaient manifestement admissibles.

Dans l'affaire **T 406/86** (JO 1989, 302), le titulaire du brevet avait proposé des modifications durant la procédure de recours, alors que le projet de décision était déjà rédigé et l'examen du recours conformément à l'art. 110 CBE pratiquement terminé. La chambre a estimé que la recevabilité de ces modifications à ce stade de la procédure serait contraire au bon déroulement de la procédure et à l'intérêt des tiers, mais qu'une décision différente pourrait s'imposer dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il est évident que le texte modifié est admissible (cf. également **T 304/92**).

Dans la décision **T 794/94**, la chambre a constaté que des problèmes exceptionnels parfois liés aux brevets dans le **domaine du génie génétique** peuvent susciter des difficultés concernant la formulation d'une requête adéquate, et constituer par conséquent des circonstances exceptionnelles justifiant la présentation tardive de requêtes formulées en réponse à des objections qui ont déjà été amplement examinées. Néanmoins, il n'existe aucun droit permettant de déposer à l'infini une série de nouvelles requêtes en remplacement des requêtes jugées inadmissibles ou irrecevables par la chambre. Il faut que la procédure prenne fin à un moment donné. Une requête a d'autant plus de chances d'être admise, même à un stade très tardif, que l'on peut rapidement vérifier si elle remplit les exigences des art. 123 et 84 CBE, et si elle est utile et nécessaire pour répondre à un motif d'opposition. Il est donc conseillé de soumettre non seulement une copie au propre des revendications modifiées, mais également une copie des revendications du brevet tel que délivré, sur laquelle sont signalés les suppressions et les ajouts décidés oralement, par lesquels les revendications selon la nouvelle requête se distinguent des revendications du brevet tel que délivré. En outre, il convient d'indiquer pour chaque modification tous les passages de la description initiale sur lesquels se fonde cette modification, ainsi que le motif d'opposition

auquel elle est censée répondre. Si l'on ne peut répondre à un motif d'opposition en ajoutant des revendications dépendantes qui ne correspondent à aucune revendication du brevet tel que délivré, un tel ajout est en revanche susceptible de soulever de nouvelles objections et questions qui nécessiteraient un examen. Aussi cet ajout ne peut-il être ni utile ni nécessaire, si bien qu'une requête contenant des revendications dépendantes supplémentaires risque de ne pas être admise dans la procédure.

Dans l'affaire **T 1148/97**, la revendication 1 selon la requête subsidiaire n'avait été produite qu'au stade de la procédure orale devant la chambre de recours.

La chambre a jugé qu'il était encore possible d'admettre des revendications produites à un stade très tardif de la procédure lorsque les modifications apportées au texte des revendications limitent l'étendue de la protection de l'objet revendiqué, ce qui permet d'éviter la révocation du brevet et de maintenir le brevet sous forme modifiée, tout en assurant un déroulement rapide de la procédure.

14.2.2 Difficulté de l'examen

Selon la décision **T 570/96**, les textes de revendications qui ne contiennent aucune modification sur le fond, ou ne constituent qu'une limitation, peuvent encore -notamment lorsque la chambre ne considère pas d'emblée que ces requêtes sont vouées à l'échec-, être éventuellement présentés et admis au cours de la procédure orale, à condition qu'ils n'obligent pas ceux qui apprécient la nouveauté et l'activité inventive à se livrer à de nouvelles considérations par rapport aux revendications précédemment en vigueur (voir aussi **T 252/92**, **T 297/91**, **T 119/95**).

Dans les décisions citées ci-après, les revendications déposées tardivement n'ont pas été prises en considération, car elles ont été présentées juste avant ou pendant la procédure orale.

Dans l'affaire **T 92/93**, le nouveau jeu de revendications présenté à titre subsidiaire comprenait de nouvelles revendications dont certains éléments n'étaient pas couverts par les revendications antérieures. La chambre a estimé que les revendications n'étaient pas clairement admissibles, en ce sens qu'elles ne lui permettaient pas d'établir rapidement si elles n'appelaient aucune objection au titre de la CBE et si elles réfutaient toutes les objections formulées au titre de la CBE qui étaient jusque là restées sans réponse. Voir également **T 631/92**, **T 655/93**, **T 644/89**, **T 443/87**, **T 110/85**, **T 401/95**.

Dans l'affaire **T 25/91**, la chambre a refusé d'admettre les revendications modifiées car il apparaissait clairement, même de prime abord, que les revendications modifiées s'écartaient considérablement des revendications maintenues jusque-là (cf. **T 234/92**, dans laquelle une caractéristique figurant dans la description avait été introduite dans la revendication 1, ce qui aurait pu exiger une recherche supplémentaire et **T 1105/98**, dans laquelle une recherche supplémentaire était nécessaire).

Dans l'affaire **T 48/91**, la chambre de recours a refusé de prendre en considération des revendications produites tardivement, contenant une ou plusieurs caractéristiques

supplémentaires dont l'effet n'était pas clair ou qui étaient impossibles à apprécier sans investigations supplémentaires (par exemple exécution de véritables tests comparatifs).

Dans la décision **T 17/97**, la chambre a remarqué que les modifications ne peuvent être considérées comme nécessaires et appropriées que si elles ont été occasionnées par des motifs d'opposiiton selon l'art. 100 CBE.

14.2.3 Raisons du dépôt tardif

Un autre critère qui joue un rôle est la raison pour laquelle les requêtes ont été présentées tardivement.

a) Modifications apportées suite à un changement dans la procédure

Les chambres admettent en général des modifications qui ont été présentées en réponse aux observations faites par le rapporteur ou par l'autre partie (cf. **T 38/89**, **T 459/91**, **T 933/91**, **T 1059/92**, **T 69/94**, **T 240/94**).

Dans l'affaire **T 626/90**, la chambre a décidé de prendre en considération les deux jeux de revendications soumis par l'intimé lors de la procédure orale. La chambre a estimé que les nouveaux textes des revendications avaient été présentés en toute bonne foi pour tenter de riposter aux objections soulevées par les requérants pour ce qui était de l'activité inventive du procédé revendiqué. De l'avis de la chambre, les requérants n'avaient pas été pris par surprise, car, dans les deux requêtes, les modifications ne conduisaient qu'à limiter l'objet revendiqué aux réalisations préférées de l'invention telles que décrites dans le brevet attaqué.

Dans la décision **T 833/90**, la chambre a estimé que le fait que la limitation approuvée antérieurement n'était pas nécessaire du point de vue technique ne pouvait être accepté comme justification, car les circonstances techniques étaient restées les mêmes.

Dans la décision **T 152/95**, la chambre a pris en considération les requêtes subsidiaires que l'intimé/titulaire du brevet n'avait présentées qu'au stade de la procédure orale, car ce n'était qu'au stade de la procédure orale devant la chambre qu'un document avait été jugé pertinent, contrairement à ce qu'avait estimé la première instance, à la suite de quoi il avait été conclu que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive. Comme il restait encore à examiner le texte des revendications qui avaient été produites, la chambre a décidé de poursuivre la procédure par écrit et de statuer séparément sur les requêtes subsidiaires.

Dans l'affaire **T 610/94**, le requérant avait déposé au cours de la procédure orale un nouveau jeu de revendications. Il a fait valoir qu'il avait limité la revendication 1 pour tenir compte de l'antériorité D 12 qui n'avait été produite que peu de temps avant la procédure orale, et que les nouvelles revendications tenaient compte des critiques formulées par la chambre dans l'annexe à la citation à la procédure orale. L'intimé a allégué quant à lui qu'il avait été pris au dépourvu par ces revendications déposées tardivement. La chambre a décidé d'admettre les nouvelles revendications et de poursuivre la procédure orale après une interruption d'une

heure et demi environ. Elle a fait observer dans sa décision que l'intimé aurait dû s'attendre à ce que le titulaire apporte des modifications visant à limiter la revendication, vu qu'il avait lui-même cité pour la première fois le document D12 peu de temps avant la procédure orale. Elle a jugé admissible la nouvelle revendication et constaté que dans une telle situation, des modifications de ce type devaient normalement être admises, même au stade de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 231/95**, la requête subsidiaire 2 n'avait été présentée qu'à la fin de la procédure orale, au motif que ce n'était qu'à ce stade qu'il était apparu nécessaire de limiter une nouvelle fois l'objet revendiqué. La chambre a toutefois constaté que lors de la procédure orale, les discussions avaient essentiellement porté sur des objections qui avaient déjà été formulées auparavant dans la procédure écrite, et qu'elles n'avaient fait apparaître aucun aspect nouveau surprenant, permettant de considérer qu'une situation nouvelle avait été créée pour l'intimé. Il n'y avait donc aucune raison valable de présenter une requête à un stade aussi tardif.

Dans l'affaire **T 240/94**, il n'avait pas été possible d'éviter le dépôt tardif, en raison d'un concours de circonstances, parmi lesquelles figuraient le délai relativement bref que la chambre avait fixé dans la citation à la procédure orale, le fait que l'annexe à la citation comportait contre toute attente une appréciation négative sur l'un des avantages techniques de l'invention présentés par le requérant, les inévitables difficultés de communication durant la période de Noël, ainsi que la non-disponibilité de l'expert technique du client. La chambre a décidé d'admettre la nouvelle requête, bien qu'elle introduisît un élément nouveau dans la procédure et que cette requête ait pris manifestement les intimés au dépourvu. Par conséquent, il était nécessaire de donner aux mandataires des intimés le temps nécessaire pour consulter leurs clients et préparer une réponse appropriée. Pour toutes ces raisons, la chambre a décidé, lors de la procédure orale, de poursuivre la procédure par écrit pour ce qui était de la requête subsidiaire.

Dans l'affaire **T 206/93**, le requérant avait demandé que lui soit offerte la possibilité de déposer de nouvelles revendications au cas où celles qui figuraient déjà au dossier ne seraient pas admises, c'est-à-dire après qu'il aurait été discuté des revendications déposées en dernier lieu qui n'étaient pas clairement admissibles. La chambre a déclaré qu'elle ne tiendrait pas compte de cette requête, celle-ci devant être considérée comme une requête subsidiaire qui n'indiquait pas toutefois les revendications dont il devrait être discuté. Si la chambre avait fait droit à une telle requête, il aurait été excessivement difficile pour les intimés de discuter correctement de ces nouvelles revendications, et s'il avait fallu reporter à plus tard l'examen de ces revendications, il s'en serait suivi des retards inacceptables au niveau de la procédure. A la connaissance de la chambre, il n'existait pas en l'occurrence de circonstances exceptionnelles qui auraient pu conduire à une autre conclusion, et le requérant n'avait pas invoqué l'existence de telles circonstances. Par conséquent, la chambre a considéré qu'en présentant cette requête trop vague, le requérant n'avait pas agi comme il convenait dans cette procédure, et elle a décidé de rejeter sa requête.

b) Substitution de partie ou de mandataire

Dans l'affaire **T 408/91**, le mandataire du nouveau titulaire du brevet avait présenté des

revendications modifiées à l'ouverture de la procédure orale. La chambre a déclaré qu'en l'espèce, ce dépôt tardif se justifiait, étant donné qu'il y avait eu récemment changement de titulaire, bien après la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, et que les revendications selon la nouvelle requête semblaient témoigner d'une réelle volonté de tenir compte des motifs de révocation du brevet avancés par la division d'opposition.

Dans la décision **T 830/90**, le changement de mandataire n'a pas été accepté comme justification pour les requêtes tardives. Dans l'affaire **T 382/97**, la chambre s'est déclarée du même avis. Elle a en effet estimé que seul un changement de mandataire dû, preuves à l'appui, à des circonstances exceptionnelles pourrait conduire à des conclusions différentes.

Dans l'affaire **T 1032/96**, la chambre a estimé que la transmission tardive du dossier au mandataire pour cause de maladie d'un collègue ne pouvait être invoquée comme excuse par le demandeur qui avait déposé un jeu de revendications trois jours seulement avant la date fixée pour la procédure orale. Elle a considéré que les revendications avaient été déposées tardivement et n'en a pas tenu compte dans la procédure.

c) Circonstances extérieures à la procédure

Les parties invoquent parfois des circonstances extérieures à la procédure pour justifier une modification des revendications. Les chambres n'acceptent pas de tels motifs: cf. les décisions **T 160/89** (charge de travail élevée), **T 148/92** (doutes quant à la réalisation définitive de l'invention et nombreux voyages du requérant), **T 626/90** (le fait de ne pas avoir reçu d'instructions en temps utile), **T 583/93** (JO 1996, 496) (manque de communication entre le titulaire du brevet et le preneur de licence) et **T 575/94** (nouvelles instructions).

14.3 Non-prise en considération de revendications modifiées lorsque des demandes divisionnaires sont en instance

Dans l'affaire **T 840/93** (JO 1996, 335), la chambre a estimé qu'il convenait, vu les décisions **G 9/91** et **G 10/91** (JO 1993, 408, 420) relatives à la finalité du recours, de prêter une attention particulière aux requêtes déposées tardivement au stade du recours, dans le cas où des demandes divisionnaires sont encore en instance. Si la distinction établie entre les objets des demandes divisionnaires n'est pas nette et que certaines de ces demandes sont encore pendantes devant la première instance, il ne convient pas d'admettre, lors d'une procédure orale tenue dans le cadre d'une procédure de recours faisant suite à une opposition, de nouvelles requêtes qui ne paraissent pas immédiatement admissibles et qui n'ont pas été présentées en toute bonne foi pour tenter de répondre aux objections soulevées.

Dans l'affaire **T 28/92**, il était évident que les revendications n'étaient pas recevables et que la solution consistant à admettre les requêtes, tout en renvoyant l'affaire en première instance pour poursuite de l'examen, était inacceptable, du fait notamment que des demandes divisionnaires issues de la demande sur laquelle se fondait le brevet attaqué étaient encore en instance. Le même objet ou presque étant déjà examiné par différentes instances de l'OEB, la chambre n'a pas souhaité augmenter le nombre de procédures à ce sujet.

14.4 Renvoi à la première instance en cas de modification substantielle des revendications

Selon la décision **T 63/86** (JO 1988, 224), lorsque des modifications substantielles des revendications appelant un important réexamen sont proposées par le demandeur pendant une procédure de recours, l'affaire doit être renvoyée devant la division d'examen afin que celle-ci poursuive le cas échéant l'examen après avoir exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 86(3) CBE. De cette manière, le demandeur conserve le droit de recourir à une deuxième instance, en ce qui concerne l'exercice du pouvoir d'appréciation régi par la règle 86(3) CBE et l'admissibilité quant à la forme et quant au fond des revendications modifiées (cf. aussi **T 341/86**, **T 47/90** (JO 1991, 486), **T 184/91**, **T 919/91**, **T 599/92**, **T 1032/92**, **T 1067/92**, **T 96/93**, **T 186/93**).

Dans l'affaire **T 746/91**, la chambre, appliquant les principes énoncés dans la décision **T 63/86**, a renvoyé l'affaire à la division d'opposition, afin qu'elle examine et tranche la question de savoir si le pouvoir d'appréciation devait être exercé en faveur du requérant et, dans l'affirmative, si les revendications satisfaisaient aux dispositions de la CBE. Si la chambre est parvenue à cette conclusion, c'est que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la procédure d'opposition avait pu être conduite relativement rapidement, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure orale; le principe qui veut qu'il soit statué rapidement sur le maintien ou la révocation d'un brevet avait été ainsi respecté, et, par ailleurs, la chambre tenait compte du fait que les revendications modifiées avaient été déposées en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, c'est-à-dire dès le début de la procédure de recours.

Dans l'affaire **T 462/94**, la chambre a déclaré que lorsque les modifications apportées créaient une situation entièrement nouvelle au stade du recours, les parties devaient avoir la possibilité de défendre leurs revendications ou leurs conclusions devant deux instances. L'affaire a été renvoyée à l'instance du premier degré pour poursuite de la procédure.

Dans l'affaire **T 125/94**, la chambre a renvoyé l'affaire à la première instance, au motif que les modifications apportées aux revendications avaient changé de manière substantielle le cadre de fait de la décision attaquée, et qu'il pouvait de ce fait s'avérer nécessaire d'effectuer une recherche dans une classe supplémentaire, afin de déterminer l'état de la technique le plus proche.

15. Remboursement de la taxe de recours

15.1 Généralités

Selon la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle ou lorsqu'il est **fait droit** au recours par la chambre de recours, si le remboursement est **équitable** en raison d'un **vice substantiel de procédure**.

Lu dans son contexte, le membre de phrase commençant par "si le remboursement", se réfère à la fois aux révisions préjudicielles et aux recours. Cela signifie que pour chacune de ces étapes, il doit y avoir eu vice substantiel de procédure et le remboursement doit être

considéré comme équitable, ce qui est laissé à l'appréciation de l'instance qui rend la décision (**T 939/95**, JO 1998, 481).

Dans certains cas, les chambres de recours examinent, même en l'absence de requête, si un remboursement de la taxe de recours est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure (**J 7/82** (JO 1982, 391), **T 271/85** du 22.3.1989, **T 346/88**, **T 598/88**, **T 484/90** (JO 1993, 448)). Toutefois, les chambres de recours n'ont pas le pouvoir de rembourser la taxe de recours, lorsque les conditions visées à la règle 67 CBE ne sont pas remplies (**T 41/82**, JO 1982, 256).

Il faut également remarquer que la règle 67 CBE ne s'applique que s'il y a vice de procédure de la part de l'instance dont la décision est attaquée. Ainsi, dans l'affaire **T 469/92**, le vice de procédure invoqué n'était pas le fait de la division d'opposition, dont la décision faisait l'objet du recours, mais de la division d'examen. Même si l'acte en cause enfreignait les dispositions procédurales de la CBE, la chambre de recours ne pouvait ordonner le remboursement de la taxe de recours.

La Convention ne prévoit **pas de rembourser** la taxe de recours **en cas d'irrecevabilité** ou de **retrait du recours** (voir par exemple **T 372/99** et **T 543/99**). En revanche, le remboursement de la taxe de recours est ordonné, lorsqu'un recours **n'est pas considéré comme formé**, conformément à l'art. 108 CBE, deuxième phrase, du fait que la taxe de recours n'a pas été acquittée en temps utile. Dans ce cas, la taxe de recours doit être remboursée d'office, puisque le recours n'a pas été valablement formé et que le paiement de la taxe correspondante était dépourvu de fondement (**J 21/80** (JO 1981, 101), **J 16/82** (JO 1983, 262), **T 324/90** (JO 1993, 33), **T 239/92** ; sur la distinction entre existence et recevabilité d'un recours, voir par exemple **T 445/98**, **T 460/95**, points 4 et s. des motifs; voir aussi **T 778/00**, JO 2001, 554).

Dans la décision **T 323/87** (JO 1989, 343), la traduction visée à l'art. 14(5) CBE n'avait pas été produite dans les délais si bien que le recours était réputé n'avoir pas été formé. La chambre de recours a ordonné que la taxe de recours soit remboursée si elle avait été acquittée.

La taxe de recours ne peut être remboursée au motif que le mémoire exposant les motifs du recours n'a pas été produit ou a été produit tardivement (**T 13/82** (JO 1983, 411), **T 324/90** (JO 1993, 33)). Il en va de même lorsqu'il a été omis à dessein de déposer le mémoire exposant les motifs du recours, dans l'intention de rendre le recours irrecevable (**T 89/84**, JO 1984, 562), ou lorsque, le recours ayant été régulièrement formé et la taxe correspondante dûment acquittée, le recours est retiré avant l'expiration du délai prescrit pour le dépôt du mémoire qui en expose les motifs (**J 12/86**, JO 1988, 83). Dans l'affaire **T 773/91**, le seul requérant avait retiré son recours avant que la chambre ait examiné les éléments de fait et de droit. La chambre a décidé que la taxe ne pouvait pas être remboursée, puisque le recours avait été formé régulièrement.

15.2 Recours auquel il est fait droit

La règle 67 CBE énonce comme condition de remboursement qu'il soit fait droit au recours,

c'est-à-dire que le recours ait abouti. Il ressort clairement du libellé et du but de cette disposition que l'expression "faire droit" doit être entendue en ce sens que la chambre de recours "suit" les prétentions des requérants, tout du moins sur le fond, soit, en d'autres termes, qu'elle fait droit à leurs requêtes (**J 37/89**, JO 1993, 201). Dans la décision **J 18/84** (JO 1987, 215), la chambre de recours juridique a ordonné le remboursement de la taxe de recours, et cela bien qu'en l'espèce il n'ait été que partiellement fait droit au recours.

15.3 Equité

Les chambres ont pris position dans quelques décisions sur la notion d'équité au sens de la règle 67 CBE.

Dans l'affaire **J 22/85** (JO 1987, 455), la chambre a estimé qu'il n'était pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours, car le requérant avait omis de faire valoir dès la procédure devant la section de dépôt les éléments de preuve qu'il n'a ensuite produits qu'au moment du recours.

Dans l'affaire **T 893/90**, la décision attaquée portant rejet de la demande pour défaut de nouveauté se fondait essentiellement sur l'antériorité 1, au sujet de laquelle le requérant avait eu suffisamment l'occasion de prendre position, contrairement à ce qui s'était passé pour l'antériorité 2. Selon la chambre, la décision faisant l'objet du recours n'en demeurerait pas moins pleinement motivée. En conséquence, le lien existant entre le vice de procédure que constituait la prise en considération du document 2 et la nécessité d'acquiescer la taxe de recours n'était pas suffisamment étroit pour que le remboursement de cette taxe de recours soit équitable. (Pour un recours que le requérant devait de toute façon former sur d'autres points sur lesquels la procédure n'était pas entachée d'irrégularités, voir **T 4/98** (JO 2002, ***)).

Dans l'affaire **T 41/97**, la chambre a estimé qu'il n'était pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours étant donné que le vice de procédure (le refus de faire droit au recours dans le cadre de la révision préjudicielle avant d'avoir reçu le mémoire exposant les motifs du recours, soit avant l'expiration du délai prévu à cet effet) n'était pas à l'origine du recours. Dans les affaires **T 1198/97** et **T 1101/92**, la chambre a fait observer qu'il existait un lien de cause à effet entre la violation du droit du requérant d'être entendu et la nécessité de former un recours, si bien que le remboursement de la taxe de recours était équitable.

Dans la décision **T 601/92**, la division d'opposition n'avait pris position, ni dans le cadre d'une notification, ni dans sa décision, sur la requête subsidiaire 5 présentée en temps utile par le titulaire du brevet, avant le prononcé de la décision. Comme il avait été fait droit à la requête subsidiaire 2, présentée dans la procédure de recours et qui précédait la requête subsidiaire 5, la chambre de recours a estimé qu'il n'y avait aucune raison de rembourser la taxe de recours, en dépit du vice de procédure commis, car cela n'était pas équitable en l'espèce.

Dans la décision **T 219/93**, la chambre a renvoyé l'affaire devant la première instance, car une révision préjudicielle conformément à l'art. 109 CBE s'imposait de toute évidence. En outre, sur un point, la décision attaquée n'avait pas été suffisamment motivée au sens où

l'entend la règle 68(2) CBE. La chambre a néanmoins refusé le remboursement de la taxe de recours au motif que la décision de rejet avait été prise essentiellement pour d'autres raisons, si bien que selon elle, le vice de procédure n'était pas substantiel, au sens de la règle 67 CBE, au point de rendre le remboursement équitable. Dans l'affaire **T 167/96**, la décision contestée n'était pas suffisamment motivée. Bien que ce défaut de motifs constituât incontestablement un vice substantiel de procédure, la chambre n'a pas estimé qu'il aurait été équitable de rembourser la taxe de recours. En effet, il ressortait clairement du dossier que l'instance du premier degré avait accordé au titulaire du brevet un très long délai pour déposer des modifications appropriées, qui était toutefois resté sans réponse. Ce n'est qu'au stade du recours que le titulaire du brevet déposa des modifications, dont il pensait qu'elles levaient les objections en suspens. De l'avis de la chambre, le requérant s'était servi de la procédure de recours pour déposer les modifications nécessaires que la division d'opposition avait en vain cherché à obtenir pendant des années. La décision a été annulée et l'affaire renvoyée à l'instance du premier degré en application de l'art. 10 RPCR (cf. aussi **T 908/91**).

Dans l'affaire **J 18/96** (JO 1998, 403), la section de dépôt avait ignoré les dispositions relatives à l'examen lors du dépôt. Il y avait donc eu vice de procédure. Bien que la chambre ait fait droit au recours, en raison notamment du vice de procédure qui avait été commis, elle a estimé qu'il n'était pas équitable de rembourser la taxe de recours, au motif que le requérant avait lui-même favorisé cet échec de la procédure devant la section de dépôt.

En revanche, dans certaines décisions, les chambres ont considéré que les cas dont elles étaient saisies justifiaient le remboursement de la taxe de recours pour des raisons d'équité. Il en est ainsi, par exemple, de la décision **J 30/94**. Dans cette affaire, la chambre a estimé que le remboursement de la taxe de recours pouvait **exceptionnellement** être ordonné après le retrait du recours, si celui-ci n'a pas été déféré à la chambre de recours dans un délai raisonnable après que la première instance a décidé de ne pas y faire droit. En l'espèce, le recours n'avait été déféré à la chambre de recours que sept ans après avoir été formé.

Dans l'affaire **T 552/97**, le titulaire du brevet et l'opposant 2 avaient formé un recours contre la décision de la division d'opposition, selon laquelle le brevet tel que modifié satisfaisait aux exigences de la Convention. Dans le texte de la décision, il était constaté que le titulaire du brevet avait retiré sa requête principale au cours de la procédure orale. La chambre a toutefois relevé que cette supposition de la division d'opposition était erronée. Comme il n'avait pas été statué sur la requête principale présumée retirée, les dispositions de l'art. 113(2) CBE n'avaient pas été respectées, ce qui constituait un vice substantiel de procédure. Le remboursement de la taxe de recours a donc été ordonné. La chambre a également ordonné le remboursement de la taxe de recours acquittée par l'opposant 2, au motif qu'il ne pouvait plus être statué sur son recours, puisque l'affaire était renvoyée à la première instance en raison du vice de procédure. La chambre a interprété la règle 67 CBE, dans sa version anglaise, comme signifiant qu'en présence de plusieurs recours, la taxe de recours peut être remboursée à chaque requérant, si un tel remboursement est équitable.

Dans l'affaire **J 38/97**, le requérant avait demandé à consulter le dossier dans son intégralité et s'était plaint de l'absence d'un avis technique selon l'art. 25 CBE dans le dossier qui avait été mis à sa disposition. Il a été informé que de tels avis ne sont pas ouverts à l'inspection

publique en vertu de l'art. 128(4) CBE. La décision susceptible de recours qu'il avait expressément requise n'avait pas été prise par la division d'examen compétente, mais consistait en une lettre signée par un directeur de la DG 2. Le recours n'ayant pas été formé contre une décision rendue par l'une des instances énumérées à l'art. 106(1) CBE, il était irrecevable.

La chambre a décidé que, après avoir requis une décision susceptible de recours, le requérant pouvait légitimement s'attendre à ce que la décision contestée fût prise par l'instance compétente et non par une personne non habilitée. Conformément au principe de bonne foi qui régit les relations entre l'OEB et les demandeurs, il était équitable dans ces circonstances d'ordonner le remboursement de la taxe de recours.

15.4 Vice substantiel de procédure

15.4.1 Définition

L'une des conditions prévues à la règle 67 CBE pour le remboursement est l'existence d'un vice substantiel de procédure. On entend en principe par "vice substantiel de procédure" une irrégularité objective affectant toute la procédure (**J 7/83**, JO 1984, 211). Selon la décision **J 6/79** (JO 1980, 225), le terme "vice de procédure" s'utilise lorsque des règles de procédure n'ont pas été appliquées comme le prescrit la Convention, mais on peut y inclure aussi une information erronée, donnée par l'OEB, sur l'application de règles de procédure et qui, si elle est suivie, peut aboutir aux mêmes conséquences que l'application incorrecte de ces règles.

Dans les affaires **J 14/99**, **J 15/99**, **J 21/98** (JO 2000, 406), **J 22/98** et **J 6/99**, il a été décidé qu'un vice de procédure qui n'a joué aucun rôle dans la décision ne peut être considéré comme substantiel.

Dans la décision **T 5/81** (JO 1982, 249), la chambre a énoncé qu'un vice prétendu affectant une partie de la décision, qui ne constitue pas son soutien nécessaire (*ratio decidendi*), ne saurait être un vice substantiel au sens de la règle 67 CBE.

Dans l'affaire **T 712/97**, la chambre a estimé que la division d'opposition avait examiné le rapport expérimental de l'intimé, mais qu'elle n'en avait pas tiré de conclusions défavorables au requérant. Aussi, bien que constituant une violation du droit du requérant de prendre position sur le rapport expérimental de l'intimé, le refus d'admettre le rapport expérimental du requérant dans la procédure n'avait-il eu aucune incidence sur la décision de la division d'opposition. Un tel refus n'ayant eu aucune conséquence sur l'issue de la procédure, il ne constituait pas un vice substantiel de procédure.

Dans la décision **T 682/91**, la chambre a souligné qu'un vice de procédure qui ne fait grief à personne ne saurait être considéré comme substantiel. La gravité du vice de procédure est fonction des préjudices occasionnés.

15.4.2 Requête en procédure orale

En principe, le rejet de la requête tendant à recourir à la procédure orale constitue un déni

du droit d'être entendu et justifie à ce titre le remboursement de la taxe de recours (**T 283/88**, **T 598/88**, **T 668/89**, **T 663/90**, **T 766/90**, **T 795/91**, **T 35/92**, **T 686/92**).

Ainsi, dans l'affaire **T 405/96**, la chambre a ordonné le remboursement pour vice substantiel de procédure même si la requête en procédure orale avait été égarée à l'intérieur de l'Office et que l'instance du premier degré n'en avait donc pas eu connaissance, dès lors que la réception de cette lettre par l'Office a été prouvée par l'accusé de réception visé par ses soins et produit par le requérant. Peu importait en l'occurrence que l'instance du premier degré ne puisse être tenue pour responsable de cette perte. Il en va de même lorsqu'une division d'opposition a omis par inadvertance de tenir une procédure orale en réponse à la requête sans équivoque présentée par le requérant (**T 671/95**).

La non-citation des parties à une procédure orale a été considérée comme un vice substantiel de procédure dans les décisions **T 209/88** et **T 93/88**. Dans la décision **T 560/88**, la chambre a constaté que le rejet d'une requête subsidiaire tendant à recourir à la procédure orale, formulée par le requérant, constitue un vice substantiel de procédure (cf. également **T 543/92**).

En revanche, dans l'affaire **T 19/87** (JO 1988, 268), la chambre a estimé que le fait, pour l'instance du premier degré, d'avoir conclu à tort, dans sa décision, qu'il n'avait été formulé aucune requête tendant à recourir à la procédure orale constituait une erreur de jugement et non un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE. Le fait de ne pas s'être renseigné auprès du requérant pour déterminer si une procédure orale avait été effectivement requise n'était pas non plus constitutif d'un vice de procédure.

Dans les décisions **T 182/90** (JO 1994, 641), **T 119/91**, **T 523/91**, **T 366/92** et **T 397/94**, les chambres de recours ont toutefois fait observer qu'il n'y avait **pas** vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, lorsqu'il n'était pas tenu compte d'une demande d'entrevue ou d'entretien téléphonique avec l'examineur chargé de l'affaire. La liberté de l'examineur de recourir à ce genre de contacts informels doit être exercée conformément aux Directives et compte tenu des circonstances propres à chaque cas (cf. Directives C-VI, 4.4 et 6 et **T 300/89**, JO 1991, 480).

15.4.3 Droit d'être entendu

Dans les décisions **J 14/82** (JO 1983, 121), **T 716/89** (JO 1992, 132), **T 197/91**, **T 640/91** (JO 1994, 918), **T 734/91**, **T 880/91**, **T 392/92**, **T 892/92** (JO 1994, 664), **T 951/92** (JO 1996, 53), **T 1045/92**, **T 220/93**, **T 479/94** et **T 1101/92**, le remboursement de la taxe de recours a été ordonné, au motif qu'il y avait eu violation du droit d'être entendu, ancré à l'art. 113(1) CBE du fait notamment que les parties n'avaient pas pu prendre position sur les motifs de la décision entreprise.

Dans la décision **T 18/81** (JO 1985, 166), la chambre a observé que le principe du contradictoire est méconnu lorsque la décision de rejet repose essentiellement sur des documents produits, il est vrai, par le demandeur à son avantage, mais utilisés à son encontre sans qu'il ait eu la possibilité de s'exprimer.

Dans l'affaire **J 7/82** (JO 1982, 391), la chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours, étant donné que la décision attaquée n'avait pris en considération aucun des arguments avancés par le requérant et qu'elle se fondait sur un motif au sujet duquel le requérant n'avait pu prendre position. A cet égard, il a été jugé dans la décision **T 197/88** (JO 1989, 412) que le fait de prendre une partie au dépourvu constitue un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 783/89**, les parties n'avaient disposé, au cours de la procédure orale, que de 10 minutes pour examiner le nouveau libellé de la revendication principale. La chambre a estimé que les requérants avaient été pris au dépourvu par cette façon de procéder, ce qui constituait un vice substantiel de procédure.

Dans les affaires **T 543/92** et **T 89/94**, la division d'opposition avait involontairement omis de tenir compte des modifications des revendications accompagnant un mémoire. La chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours.

La chambre de recours a estimé dans l'affaire **T 740/94** que la procédure était entachée d'un vice substantiel, car dans sa décision de maintenir le brevet sous une forme modifiée, la division d'opposition avait omis de prendre en considération l'objection tirée de l'art. 100 b) CBE à l'encontre du texte modifié d'une revendication (voir **G 10/91**, JO 1993, 420, point 19).

Dans l'affaire **T 33/93**, le requérant avait fait valoir que la procédure ayant conduit à la décision contestée était entachée d'un vice substantiel, car il était cité pour la première fois dans cette décision une décision d'une chambre de recours au sujet de laquelle le requérant n'avait pu prendre position. Selon la chambre, le fait d'avoir cité cette décision pour étayer le rejet ne constituait pas un nouveau motif ou un nouveau moyen de preuve au sens de l'art. 113(1) CBE: il s'agissait là d'une simple répétition d'arguments qui ne faisait que confirmer le point de vue qui avait été dûment porté à l'attention du requérant. Dans l'affaire **T 990/91**, la chambre a estimé que comme la division d'examen n'avait pas besoin de présenter un nouvel argument pour rejeter la demande, le fait de ne pas avoir pu y répondre ne saurait être considéré comme un vice de procédure.

Dans la décision **T 238/94**, la chambre a estimé que même si dans sa décision, la division d'opposition ne faisait pas directement référence à l'argumentation du requérant quant à l'absence d'activité inventive, elle avait néanmoins tenu compte des divulgations contenues dans tous les documents cités par le requérant et intimé, ainsi que des éventuelles combinaisons de leurs enseignements respectifs. De l'avis de la chambre, la division d'opposition avait donc bien pris en considération, quoiqu'indirectement, l'argumentation du requérant dans la décision contestée (cf. aussi **T 1004/96**).

Dans l'affaire **T 666/90**, la non-clarification, durant la procédure orale devant la division d'opposition, de la situation concernant les requêtes a été considérée comme un vice substantiel de procédure.

Dans les procédures **T 666/90**, **T 543/92**, **T 647/93** (JO 1995, 132) et **T 89/94**, le remboursement de la taxe de recours a été ordonné, au motif qu'il n'avait pas été satisfait à la disposition de l'art. 113(2) CBE, selon laquelle l'Office européen des brevets n'examine et

ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet (voir également en relation avec l'art. 113(2) CBE la décision **T 898/96**, aux chapitres VII.D.7 et VII.D.15.5).

Dans l'affaire **T 960/94**, la composition de la division d'opposition avait changé entre le moment du prononcé de la décision et celui où la décision sous sa forme écrite avait été rendue. La chambre a estimé que le fait de rendre la décision écrite dans une composition de la division d'opposition dans laquelle le premier membre n'avait pas assisté à la procédure orale constituait un vice substantiel de procédure, dans la mesure où il y avait eu violation des art. 113(1) et 116 CBE ; en effet, la décision sous sa forme écrite avait été rendue dans une composition dans laquelle figurait un premier examinateur devant lequel les parties n'avaient pas eu la possibilité de prendre position au cours de la procédure orale. La décision écrite a donc été annulée et les taxes de recours des deux requérants ont été remboursées.

15.4.4 Motivation insuffisante d'une décision rendue par la première instance

L'absence, dans la décision attaquée, d'une motivation suffisante selon la règle 68(2) CBE a été considérée dans plusieurs décisions comme un vice substantiel de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours (**T 493/88** (JO 1991, 380), **T 522/90**, **T 360/91** et **T 392/91**, **T 142/95**, **T 648/96**). Dans la décision **T 292/90**, la chambre a estimé que la motivation des décisions devait permettre au requérant et à la chambre de comprendre si la décision était ou non justifiée (cf. également **T 52/90**).

De même, dans la décision **T 740/93**, la chambre a estimé que les décisions ne peuvent être considérées comme motivées que si elles contiennent au moins des arguments sur les points litigieux importants dans la mesure où cela ne pourrait être déduit sans problème de l'exposé des motifs, la partie concernée devant pouvoir se faire une idée correcte des raisons pour lesquelles ses prétentions n'ont pas été considérées comme convaincantes (cf. aussi **T 921/94**). C'était particulièrement le cas en l'occurrence où, motif pris d'une violation de procédure, l'affaire avait été renvoyée en première instance par une première décision de la chambre de recours avec instruction de poursuivre la procédure par une division d'opposition correctement composée. La seconde décision étant presque identique à la première, elle ne satisfaisait pas aux conditions requises par la règle 68(2) CBE en ce qu'elle n'était pas suffisamment motivée, irrégularité qui constituait un vice substantiel de procédure. Dans l'affaire **T 850/95** (JO 1997, 152), la chambre a fait observer que dans le formulaire utilisé pour refuser les corrections d'erreurs dans une décision (règle 89 CBE), les motifs préimprimés étaient de nature très générale et qu'il ne semblait pas qu'il ait été prévu une possibilité quelconque d'ajouter des motifs plus spécifiques tenant compte des faits de l'espèce, ce qui pouvait facilement donner l'impression à la division d'examen qu'elle n'avait pas à donner de motifs plus précis. Les Directives elles non plus n'exigent pas, semble-t-il, des motifs détaillés. Cependant, une décision correctement motivée aurait donné à la procédure de recours une base factuelle plus précise, ce qui aurait facilité la tâche du requérant comme celle de la chambre. La chambre de recours a estimé qu'il appartenait à la division d'examen de donner des motifs au fond dans sa décision de rejet de la requête en correction d'erreurs, en prenant en considération les faits de la cause. Elle a donc conclu que la taxe de recours devait être remboursée.

Dans l'affaire **T 859/97**, la chambre a estimé que lorsque la division d'examen décide de rejeter une demande de brevet européen en application de l'art. 97(1) CBE, il suffit qu'elle indique un seul motif qui, à son avis, fait obstacle à la délivrance d'un brevet européen. En l'espèce, la division d'examen avait considéré que l'objet de la revendication 7 n'était pas nouveau et que par conséquent, elle n'était pas en mesure de délivrer un brevet. Aussi n'était-elle nullement tenue de prendre position sur la brevetabilité des revendications 1 à 6, de sorte que les conditions prévues à la règle 67 CBE n'étaient pas remplies.

Dans la décision **T 177/98**, la chambre a déclaré que l'art. 113 CBE et la règle 68(2) CBE exigent uniquement que les décisions de l'OEB soient "fondées sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position" et "motivées". En conséquence, contrairement à l'avis du requérant, les instances de l'Office ne sont pas tenues, dans leurs décisions, d'examiner en détail les arguments des parties et de se prononcer sur chaque combinaison d'éléments de l'état de la technique avancée au cours de la procédure, mais doivent uniquement prendre position sur les motifs d'opposition soulevés par les parties au titre de l'art. 100 CBE. En l'espèce, un grand nombre de documents et d'arguments avaient été présentés, et la division d'opposition ne les avait pas tous pris en compte dans la décision rendue, car elle avait estimé qu'ils ne revêtaient pas tous une grande importance. La chambre a déclaré qu'il incombait à chaque instance appelée à rendre une décision de retenir les arguments pertinents et d'y répondre. Toutefois, plus les moyens produits et les argumentations correspondantes sont nombreux, plus l'instance concernée est amenée à opérer un choix en fonction de l'importance des arguments. Ceci relève de son pouvoir d'appréciation.

Dans l'affaire **T 755/96** (JO 2000, 174), la division d'examen avait décidé de ne pas prendre en considération les deux requêtes présentées la veille de la procédure orale, au seul motif qu'elles avaient été déposées tardivement au regard de la règle 71bis CBE. Toutefois, selon la chambre, ce motif invoqué par la division d'examen pour rejeter les deux requêtes ne pouvait être considéré comme une raison suffisante pouvant justifier l'exercice de son pouvoir d'appréciation mais, constituait plutôt une simple référence au pouvoir d'appréciation conféré à la division d'examen par ladite règle 71bis CBE.

Pour justifier par ailleurs son refus de prendre en considération la requête présentée au cours de la procédure orale, la division d'examen s'était bornée à constater dans le procès-verbal de la procédure orale qu'elle ne pouvait se prononcer dans l'immédiat au sujet de cette requête. Or, ce n'était là qu'une simple affirmation qui ne s'appuyait sur aucun élément de fait ou de droit.

Par conséquent, la division d'examen n'avait pas mis la chambre en mesure de contrôler l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la règle 71bis CBE. La chambre a donc conclu que la décision attaquée n'avait pas été motivée comme l'exige la règle 68(2) CBE.

Dans l'affaire **T 75/91**, la chambre a déclaré que le lecteur pouvait trouver dans la décision attaquée une argumentation justifiant le rejet de la demande. Quant à savoir si cette argumentation était ou non convaincante et si la chambre devait l'accepter, c'était là une autre question, qui n'avait rien à voir avec l'existence d'un vice substantiel de procédure. De même, dans la décision **T 856/91**, la chambre a estimé qu'une information incomplète ne

permet pas de conclure à un manquement aux dispositions de la règle 68(2) CBE, puisqu'il suffit que la décision soit motivée, même si cette motivation est incomplète. Par conséquent, la requête en remboursement de la taxe a été rejetée (cf. aussi **T 735/90**, **T 153/89**, **T 647/93** (JO 1995, 132)).

15.4.5 Erreur d'appréciation commise en première instance

Dans plusieurs décisions, les chambres ont traité la question de savoir si une erreur d'appréciation commise en première instance constitue un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours (**T 19/87** (JO 1988, 268), **T 863/93**).

En principe, il y a lieu de considérer que l'application d'une procédure erronée ne constitue pas un vice substantiel de procédure susceptible d'entraîner le remboursement de la taxe de recours, lorsque la CBE ne prescrit pas clairement la procédure à suivre dans une situation déterminée et qu'il n'existe pas de jurisprudence constante sur ce point (**T 234/86**, JO 1989, 79).

Dans l'affaire **T 208/88** (JO 1992, 22), il a été précisé qu'à la différence d'une divergence par rapport à la jurisprudence constante des chambres de recours, une divergence par rapport à une décision encore isolée d'une chambre de recours ne saurait être considérée comme un vice substantiel de procédure. Le fait qu'une chambre de recours rende une décision différente quant au fond de celle de la première instance ne signifie pas que la manière d'agir de cette dernière soit entachée d'un vice substantiel de procédure (**T 87/88** (JO 1993, 430), **T 538/89**, **T 182/92**). Dans l'affaire **T 208/00**, la chambre a ajouté que dans la mesure où la première instance n'avait manifestement pas outrepassé la marge dont elle dispose dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, il n'était pas équitable de rembourser la taxe de recours, et ce d'autant plus que d'après la jurisprudence des chambres de recours, même une "grossière erreur d'appréciation" commise par la première instance ne justifie pas le remboursement de la taxe de recours.

Dans la décision **T 367/91**, la chambre a estimé qu'une décision fondée uniquement sur une appréciation erronée de l'état de la technique et/ou de l'invention revendiquée devait certes être considérée comme entachée d'une erreur substantielle, mais qu'il n'y avait pas vice de procédure (cf. aussi **T 144/94**).

Dans l'affaire **T 17/97**, la requête en remboursement de la taxe de recours présentée par le requérant s'appuyait sur le fait que la division d'opposition n'avait pas pris en considération le document (5) en application de l'art.114(2) CBE et de la règle 71bis(1) CBE. De l'avis de la chambre, cela était dû à une appréciation erronée de la pertinence du document (5). Or, une telle erreur d'interprétation ne constitue pas, de par sa nature, un vice de procédure au sens de la règle 67 CBE.

Le fait que la division d'examen avait considéré à tort dans sa décision que la revendication 1 n'était pas suffisamment claire au sens de l'art. 84 CBE, qu'une erreur d'appréciation avait été éventuellement commise et que les parties n'avaient pas été consultées afin de clarifier la situation ne constitue pas un vice de procédure (**T 680/89**).

Une erreur d'interprétation d'un document ne constitue pas non plus un vice de procédure (**T 1049/92**, **T 162/82** (JO 1987, 533)). Dans la décision **T 588/92**, la chambre de recours a également attiré l'attention sur le fait qu'une divergence d'appréciation sur les connaissances techniques pertinentes pour interpréter le contenu technique de l'invention n'est pas considérée comme un vice de procédure. Une grossière erreur d'appréciation commise par la division d'examen ne justifie pas davantage le remboursement de la taxe de recours (**T 860/93**, JO 1995, 47). Une interprétation erronée d'une lettre adressée à l'instance concernée de l'OEB constitue une erreur de jugement et non un vice substantiel de procédure (**T 621/91**).

Le fait que la division d'examen n'ait pas suivi une procédure fixée dans les Directives ne constitue pas en soi un vice substantiel de procédure, sauf si l'inobservation des Directives constitue également une violation d'une règle ou d'un principe de procédure contenu dans une disposition de la CBE ou du règlement d'exécution, les Directives n'ayant pas le caractère contraignant de dispositions légales (**T 42/84** (JO 1988, 251), **T 51/94**, **J 24/96** (JO 2001, 434)).

15.4.6 Autres cas isolés

D'après la décision **J 5/81** (JO 1982, 155), le fait que la section de dépôt n'avait pas tenu compte du principe fondamental de l'effet suspensif du recours prévu à l'art. 106(1) CBE constituait un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 227/95**, la chambre avait renvoyé l'affaire à l'instance du premier degré (division d'opposition), afin de poursuivre la procédure, et non, comme l'avait supposé la division d'opposition, pour maintenir le brevet. Le fait que la division d'opposition n'avait pas exécuté l'ordre de la chambre constituait un vice substantiel de procédure au regard de l'art. 111 CBE. L'affaire a donc été renvoyée une nouvelle fois à l'instance du premier degré et la taxe de recours a été remboursée.

Dans l'affaire **T 382/92**, la chambre a ordonné le remboursement de la taxe de recours au motif que la **composition de la division d'opposition** n'était pas conforme aux exigences de l'art. 19(2) CBE. Le président et l'un des membres de la division d'opposition avaient déjà rendu une décision quant à la même demande au sein de la division d'examen (cf. également **T 939/91**). Il y a également vice substantiel de procédure, lorsque la décision est prise par un **agent des formalités non habilité** (**J 10/82** (JO 1983, 94), **T 114/82** (JO 1983, 323), **T 790/93**).

La chambre, dans l'affaire **T 225/96**, a jugé que la signification aux parties d'un projet de décision qui n'a pas été approuvé par tous les membres de la division d'opposition ayant participé à la procédure orale constitue un vice substantiel de procédure.

Dans l'affaire **T 231/85** (JO 1989, 74), la chambre a déclaré que la non-prise en compte de requêtes présentées par le demandeur, par suite d'un **retard qui s'est produit à l'Office** (en l'occurrence de 6 semaines), constitue un vice substantiel de procédure (cf. également **T 598/88**). Dans l'affaire **T 205/89**, la division d'opposition n'avait jamais reçu la requête en prorogation du délai imparti pour présenter des observations au cours de la procédure

d'opposition, et ce, à la suite d'une erreur d'attention de l'agent des formalités. Elle avait donc rendu sa décision sans prendre en considération l'argument avancé lors d'une prise de position ultérieure.

Dans l'affaire **J 20/96**, la demande de brevet avait été rejetée par la section de dépôt conformément à l'art. 91(3) CBE. Le requérant a formé recours contre cette décision et a notamment demandé le remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 CBE car, selon lui, l'OEB avait manqué de diligence en attendant un an et trois mois avant de réclamer une désignation de mandataire et en attendant à nouveau près d'un an avant de s'informer de la nouvelle adresse du requérant. La chambre juridique a jugé que s'il était vrai que la section de dépôt n'avait pas été prompte à réclamer la désignation d'un nouveau mandataire, cela ne saurait en revanche constituer un vice substantiel de procédure car c'était le requérant qui était tenu de constituer un mandataire agréé. De même, c'était au requérant ou à son mandataire qu'il incombait de fournir l'adresse.

Dans l'affaire **J 3/87** (JO 1989, 3), la chambre a déclaré que le fait qu'une notification de l'OEB ne soit pas formulée en termes aussi clairs et exempts d'équivoque qu'elle le devrait, et qu'elle induise en erreur une personne sensée qui en est destinataire constitue un vice substantiel de procédure, même si l'ambiguïté de la notification est en partie due à une disposition malheureuse prévue par les textes. Dans l'affaire **J 17/92**, le requérant reprochait à la division d'examen d'avoir utilisé le mauvais formulaire de notification, soit, en l'occurrence celui avisant le demandeur du risque de rejet de la demande s'il ne produit pas de réponse. La division d'examen est convenue qu'elle n'avait pas utilisé le bon formulaire, mais ne l'a pas retiré. La chambre a estimé que le fait de ne pas retirer le formulaire erroné ainsi donc que la menace d'un éventuel rejet de la demande constituait un vice substantiel de procédure. Elle a ordonné le remboursement de la taxe de recours, qu'elle a jugé équitable conformément à la règle 67 CBE.

Dans l'affaire **J 3/91** (JO 1994, 365), la chambre de recours juridique a rejeté la requête en remboursement de la taxe de recours, déclarant que **la transcription erronée d'une date de priorité japonaise** ne pouvait être considérée comme un vice de procédure. La section de dépôt n'était pas tenue d'informer le demandeur que l'année "Showa" avait été retranscrite en année de l'ère chrétienne. Une telle retranscription est une affaire de routine pour tout professionnel de la propriété industrielle.

Dans l'affaire **T 804/94**, la chambre de recours a estimé qu'il y avait vice substantiel de procédure, au motif que la division d'opposition avait pris sa décision de rejet avant l'expiration du délai de quatre mois qu'elle avait imparti pour la réponse à sa notification.

Dans l'affaire **T 425/97**, la chambre a décidé qu'il y a vice de procédure lorsque la décision signifiée par écrit s'écarte sur le fond, comme dans la présente espèce, de la décision prononcée oralement lors de la procédure orale.

Dans l'affaire **T 291/93**, la chambre a déclaré que la simple observation du requérant que la recherche sur l'état de la technique était insuffisante ne saurait justifier l'existence d'un vice substantiel de procédure. Des observations sur le fond faites dans une décision rejetant l'opposition comme irrecevable n'ont pas d'effet juridique. Même si elles sont trompeuses,

elles ne constituent pas un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours (**T 925/91**, JO 1995, 469, cf. également **T 1051/92**).

Dans l'affaire **J 32/97**, le requérant a fait valoir que le fait que l'Office n'ait pas envoyé une copie des notifications au titre des règles 85bis(1) et 85ter CBE au mandataire international du requérant, une nouvelle procédure qui est seulement applicable aux demandes internationales dont la publication date du ou est postérieure au 31 octobre 1996, constituait un vice de procédure. Or, cette nouvelle procédure est un service que l'OEB fournit de sa propre initiative et qui n'est pas prescrit par la CBE. Dès lors, le requérant n'était pas fondé à invoquer l'omission de ce service ou à exiger que ledit service fût fourni plus tôt que prévu.

La chambre n'a pas non plus accepté le motif de recours selon lequel le fait que des procédures différentes de notification s'appliquent aux personnes domiciliées dans les Etats contractants et à celles domiciliées à l'extérieur de ces Etats serait contraire à l'art. 2(1) de la Convention de Paris (traitement national). La chambre a également rejeté l'allégation d'un traitement inéquitable au regard de l'art. 4 de l'Accord sur les ADPIC (traitement de la nation la plus favorisée).

La chambre a refusé le remboursement de la taxe de recours.

Dans l'affaire **T 642/97**, une partie avait allégué que le procès-verbal était incomplet ou erroné, au motif que certains arguments essentiels ne ressortaient pas du dossier. La chambre a fait observer que la partie concernée pouvait demander à la division d'opposition de corriger le procès-verbal, afin de préserver ses droits (**T 231/99**). En l'absence d'une telle requête, l'allégation selon laquelle la procédure est entachée d'un vice substantiel ne saurait être accueillie.

15.5 Révision préjudicielle

Aux termes de la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours est ordonné en cas de révision préjudicielle. Cependant, une révision préjudicielle ne donne pas automatiquement lieu à un remboursement de la taxe de recours. Il y a lieu d'interpréter la règle 67 CBE comme signifiant qu'en cas de révision préjudicielle, la taxe de recours est remboursée **à condition** que la procédure ait été entachée d'un **vice substantiel** (cf. **T 79/91**, **T 536/92**). Par ailleurs, par interprétation de la règle 67 CBE, la chambre, dans l'affaire **T 939/95**, a considéré que lu dans son contexte, le membre de phrase commençant par "si le remboursement", se réfère à la fois aux révisions préjudicielles et aux recours. Cela signifie que pour chacune de ces étapes, il doit y avoir eu vice substantiel de procédure **et** le remboursement doit être considéré comme **équitable**, ce qui est laissé à l'appréciation de l'instance qui rend la décision, qu'il s'agisse de la division d'examen ou de la chambre.

Dans l'affaire **T 647/93** (JO 1995, 132), la chambre a constaté qu'en tout état de cause, il y a vice de procédure, lorsque la division d'examen n'utilise pas la possibilité d'accorder une révision préjudicielle après qu'une erreur commise par elle a été signalée dans les motifs du recours (cf. également **T 808/94**).

Dans l'affaire **T 183/95**, la révision préjudicielle au sens de l'art. 109 CBE n'avait pas été

accordée, et le recours avait été déféré à la chambre. Il y aurait pu avoir vice substantiel de procédure si la première instance avait par inadvertance omis de tenir compte du fait que les propositions présentées par le requérant reprenaient les suggestions qu'elle avait émise. Mais la chambre a rappelé dans la présente affaire que les motifs que pouvait invoquer la première instance pour accorder ou non la révision préjudicielle relevaient du pouvoir d'appréciation dont elle pouvait user pour décider si le recours était "fondé". Ainsi, dans l'affaire en cause, le fait de déférer l'affaire à la chambre de recours ne pouvait être considéré comme constituant une irrégularité manifeste sur le plan de la procédure.

Comme l'a souligné la chambre dans la décision **T 691/91**, les circonstances dans lesquelles la division d'examen est habilitée par l'art. 109 CBE à faire droit au recours sont étroitement délimitées. Seule une alternative est offerte: soit la division d'examen maintient sa décision attaquée et défère le recours à une chambre de recours, soit elle annule sa décision et délivre le brevet ou, selon le cas, reprend la procédure. Dans cette affaire, la division d'examen avait choisi une troisième voie : elle avait maintenu sa décision antérieure en décidant de la corriger, possibilité qui n'est pas prévue par l'art. 109 CBE. Ayant dû pour ce faire modifier la rédaction standard du formulaire 2702.2 prévu pour les modifications en remplaçant le terme "annulé" par l'expression "maintenu sous une forme modifiée", la division d'examen aurait dû se rendre compte qu'elle avait outrepassé ses pouvoirs, car elle aurait dû normalement déférer l'affaire à la chambre de recours. Il était résulté de la façon dont la division d'examen avait procédé, que le requérant avait eu à former un second recours contre la décision de révision. La chambre a ordonné le remboursement de la seconde taxe de recours au motif que la division d'examen avait outrepassé ses pouvoirs en prenant la décision de révision, et le remboursement de la première taxe de recours au motif qu'il y avait eu violation du droit d'être entendu au cours de la procédure d'examen (voir aussi **T 252/91**).

Dans les circonstances de l'affaire **T 794/95**, la chambre a estimé que la division d'examen aurait dû faire droit au recours en vertu de l'art. 109(1) CBE, et procéder à la révision préjudicielle expressément requise. Elle a néanmoins considéré qu'il n'était pas équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours, au motif que jusqu'au prononcé de la décision entreprise, la procédure d'examen n'était entachée d'aucune irrégularité. Seul le contenu de la décision avait conduit le requérant à former un recours, et non une irrégularité procédurale commise avant ladite étape ou le fait que la division d'examen n'avait ultérieurement pas correctement traité le recours (en n'y faisant pas droit).

Dans l'affaire **T 898/96**, la chambre a jugé que dès qu'un demandeur donnait son accord, dans l'acte de recours, sur le texte de la demande tel que spécifié dans la notification antérieure établie au titre de la règle 51(4) CBE, il n'y avait aucune raison de ne pas délivrer un brevet, et ce même si le demandeur n'avait pas donné son accord sur le texte en question avant de former le recours. Par conséquent, la décision de la division d'examen de rejeter la demande sur la base de l'art. 113(2) CBE aurait dû être rectifiée dans le cadre de la révision préjudicielle. Le fait de ne pas faire droit au recours constituait un vice substantiel de procédure. La chambre a néanmoins estimé qu'il ne serait pas équitable de rembourser la taxe de recours, précisément parce que le demandeur n'avait pas donné son accord sur le texte de la demande avant de former son recours.

Dans l'affaire **T 685/98** (JO 1999, 346), la chambre a expliqué que les dispositions de l'art. 109(1) CBE ont été spécialement conçues pour permettre à une division d'examen de remédier rapidement aux vices de procédure de la nature de ceux qui s'étaient produits en l'espèce. Or, il apparaissait que la division d'examen n'avait pas reconnu que sa décision de rejet pour défaut de réponse au sens de l'art. 96(3) CBE était entachée d'excès de pouvoir, ou que si elle l'a fait, elle a méconnu que dans ces circonstances, elle était tenue d'appliquer ces dispositions et d'annuler sa propre décision. Le critère pragmatique de savoir si la procédure ainsi reprise donnerait lieu, selon toute vraisemblance, à la délivrance d'un brevet, n'est pas applicable dès lors que des garanties procédurales sont en cause, comme en l'espèce. La décision hâtive de la division d'examen contrevenait à l'art. 113 (1) CBE, dans la mesure où des droits fondamentaux ne sauraient être subordonnés à des considérations d'efficacité administrative.

Aussi la chambre a-t-elle saisi cette occasion pour souligner que si une garantie fondamentale de procédure a été manifestement violée par le rejet prononcé en application de la règle 97(1) CBE ou pendant la procédure d'examen qui a précédé, un nouveau vice substantiel de procédure est commis si la division d'examen n'accorde pas une révision préjudicielle en cas de recours (cf. **T 647/93**, JO 1995, 132), étant donné qu'une telle garantie doit être sauvegardée indépendamment des circonstances de l'espèce.
