

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE

DOSSIERS BREVETS 1987.V.1

10 JUILLET 1986

J.15/85

G U I D E D E L E C T U R E

- RETRAIT DE REVENDICATION
- DEMANDE DIVISIONNAIRE : AUTORISATION DE DEPOT REFUSEE

I) Les faits :

- 24 août 1979 : dépôt d'une demande de brevet européen revendiquant deux demandes de brevet US ;
- 14 octobre 1981 : la division d'examen fait savoir que les seize revendications contenues dans la demande de brevet européen sont dépourvues soit de nouveauté soit d'activité inventive ;
- 1er février 1982 : dépôt d'un nouveau jeu de revendications 1 à 9 ;
- 17 juin 1982 : la division d'examen indique que la revendication 1 pourrait être admise après modification du libellé ;
- 30 septembre 1982 : dépôt d'un jeu de 4 revendications correspondant aux quatre revendications antérieures 1 à 4, à cela près que la revendication a été modifiée dans le sens suggéré par la division d'examen ; la même lettre précise que les revendications restantes (à savoir 5 à 9) étaient retirées ;
- 19 septembre 1983 : la division d'examen avise qu'elle a l'intention de délivrer un brevet européen sur la base du texte modifié de la demande ;
- 14 novembre 1983 : dépôt d'une demande divisionnaire ayant pour objet le contenu des revendications retirées ;

- 15 mars 1984 : délivrance d'un brevet européen sur la base des documents auxquels il a été fait référence dans la notification prévue à la règle 51(4)* de la CBE ;
- 27 mars 1984 : la section de dépôt notifie au déposant que le dépôt de la demande divisionnaire, intervenu après l'expiration du délai imparti par la division d'examen dans la première notification, aurait nécessité l'autorisation préalable de la division d'examen ;

* règle 51(4) : 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 à acquitter dans un délai de trois mois les taxes de délivrance et d'impression et à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure ou, si celle-ci a été changée, autres que la langue initiale de la procédure. Si, dans ledit délai, le demandeur a marqué son désaccord sur la délivrance du brevet européen dans ce texte, la notification de la division d'examen est réputée n'avoir pas été faite et l'examen est repris.

- 25 mai 1984 : le déposant requiert une décision en vertu de la règle 69(2)** de la CBE ;
- 25 janvier 1985 : la section de dépôt confirme les conclusions constatées antérieurement ;
- le déposant forme un recours contre cette décision ;
- 10 juillet 1986 : la chambre de recours juridique rejette le recours ;

II) Le droit :

A) le problème :

a) les prétentions :

1) la section de dépôt (décision du 25 janvier 1985)

lorsque le dépôt d'une demande divisionnaire intervient après l'expiration de délai de réponse à la première notification, ce dépôt doit, par application à la règle 25(1)a) de la CBE être autorisée par la division d'examen chargée de l'examen de la demande initiale. Or, la division d'examen n'a pas donné son accord.

**** règle 69(2)** : Si la personne intéressée estime que les conclusions de l'Office européen des brevets ne sont pas fondées, elle peut, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification visée au paragraphe 1, requérir une décision en l'espèce de l'Office européen des brevets. Une telle décision n'est prise que dans le cas où l'Office européen des brevets ne partage pas le point de vue du requérant ; dans le cas contraire, l'Office européen des brevets en avise le requérant.

2) le demandeur :

- la nature exacte de l'invention a certes été appréciée après l'expiration du délai imparti pour proposer des modifications en réponse à l'avis préalable concernant la demande initiale, mais aussi avant que ne fût rendue la décision de délivrance d'un brevet sur la base de cette demande.
- autoriser le dépôt de cette demande en tant que demande divisionnaire ne porterait pas préjudice aux tiers, puisque la demande initiale telle que déposée et publiée préfigurerait sans ambiguïté la revendication en cause. Il ne saurait donc être question d'une protection recherchée pour des éléments qui n'ont pas été exposés à l'origine ;
- l'invention représenterait un progrès technologique important, ce qui aurait dû constituer une raison supplémentaire pour estimer justifié le dépôt d'une demande divisionnaire.

b) énoncé du problème :

Est-il possible de déposer ultérieurement une demande divisionnaire contenant des revendications expressément retirées antérieurement de la demande initiale ?

B) La solution :

a) énoncé de la solution :

"Par lettre du 30 septembre 1982 faisant suite à la notification de la Division d'examen prévue à l'article 96(2) et à la règle 51(2) CBE en date du 17 juin 1982, le

requérant a modifié la demande initiale en déposant de nouvelles revendications qui correspondent aux revendications antérieures 1 à 4, tout en déclarant qu'il retirait les revendications restantes.

Lorsqu'il a retiré les revendications restantes, le requérant s'est abstenu de préciser que cette suppression intervenait sans préjudice du dépôt d'une demande divisionnaire. Par conséquent, même si la description de la demande de brevet contenait toujours des éléments se rapportant aux compositions qui faisaient l'objet des revendications retirées, il apparaissait clairement que le requérant ne recherchait plus la protection des compositions en tant que telles." (point 3 des motifs de la décision).

b) Commentaire de la solution :

Modifier le contenu de la demande de brevet européen est laissé à la discrétion du demandeur jusqu'à l'expiration du délai de réponse à la première notification de la division d'examen (cf. règle 86(3) CBE ; Directives C-VI, 4.7), d'après la pratique de l'OEB normalement jusqu'à l'envoi de la notification selon la règle 51(4) CBE (ancien texte). Ultérieurement une autorisation expresse de la division d'examen est nécessaire. Il en est ainsi du dépôt d'une demande divisionnaire volontaire - qui constitue une modification de la demande "principale" - (cf. Directives A-N, 1.3.2). Si le demandeur retire expressément des revendications, il ne pourra plus ultérieurement déposer une demande divisionnaire volontaire portant sur le contenu retiré. Cette solution confirme le principe selon lequel seul des éléments contenus dans la

contenus dans la demande principale lors du dépôt d'une demande divisionnaire peuvent faire l'objet d'une demande divisionnaire volontaire. Au demandeur et/ou au mandataire, maître d'oeuvre de la protection conférée par le brevet européen d'agir en connaissance de cause et de proposer le cas échéant, plusieurs jeux de revendication (cf. renseignement juridique n° 15, JO OEB 84, 491).



Journal officiel de l'Office européen des brevets

23 décembre 1986
9^e année/numéro 12
Pages 395-445

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de
recours juridique,
en date du 10 juillet 1986
J 15/85***

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: F. Benussi
R. Schulte

Demandeur: ...¹⁾

**Référence: "Retrait d'une
revendication"**

Règle: 25 (1) a) CBE

**Mot clé: "Retrait d'une
revendication" - "Demande
divisionnaire: autorisation de dépôt
refusée"**

Sommaire

Si le demandeur retire des revendications contenues dans une demande de brevet européen sans indiquer simultanément que cette suppression intervient sans préjudice du dépôt d'une demande divisionnaire, la Division d'examen est tenue de ne pas consentir au dépôt ultérieur d'une demande divisionnaire.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° ... revendiquant la priorité de deux demandes nationales déposées aux Etats-Unis d'Amérique les 28 août 1978 et 18 avril 1979, a été déposée au nom de X le 24 août 1979 et publiée le 5 mars 1980.

II. Le 15 juin 1981, X a cédé au requérant un certain nombre de demandes de brevet, et notamment la demande de brevet européen n° ...

III. Par notification en date du 14 octobre 1981, la Division d'examen a signalé au requérant que la demande de brevet européen ne satisfaisait pas aux conditions prévues par la Convention sur le brevet européen, les seize revendications contenues dans cette demande étant dépourvues soit de nouveauté, soit d'activité inventive.

IV. Répondant à cette notification par lettre en date du 1^{er} février 1982, le mandataire du requérant a déposé un nouveau jeu de revendications 1 à 9 en remplacement de l'ensemble des revendications antérieurement présentées.

V. Dans une deuxième notification datée du 17 juin 1982, la Division d'examen indiquait au requérant que la revendication 1 pourrait être admise après modification du libellé.

VI. Avec une lettre du 30 septembre 1982, le mandataire du requérant a présenté un jeu de quatre revendications correspondant aux quatre revendications antérieures 1 à 4, à cela près que la revendication 1 avait été modifiée dans le sens suggéré par la Division d'examen. La même lettre précisait en outre que les revendications restantes étaient retirées.

VII. L'avis préalable concernant l'envoi de la notification prévue à la règle 51 (4) et (5) CBE, qui contenait le texte proposé pour la délivrance du brevet européen, a été adressé au mandataire du requérant le 28 juin 1983.

VIII. Par une notification en date du 19 septembre 1983, établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE, la Division d'examen a avisé le mandataire du requérant qu'elle avait l'intention de délivrer un brevet européen sur la base du texte modifié de la demande.

IX. Dans une lettre datée du 10 novembre 1983, le mandataire du requérant a informé la Division d'examen que son mandant estimait pouvoir prétendre à une protection bien plus étendue que celle conférée par les revendications mentionnées dans la notification établie conformément à la règle 51 (4) et (5) CBE, à savoir à une protection de la composition utilisée dans le procédé en cause, et que celle-ci pourrait être obtenue par le biais du dépôt d'une demande divisionnaire.

X. Le 14 novembre 1983, le requérant a déposé une demande divisionnaire portant sur cette composition. La lettre d'accompagnement précisait que la nécessité de déposer une demande divisionnaire n'était apparue qu'après réception de la notification prévue à la règle 51 (4) CBE.

XI. Suivant décision du 15 mars 1984, la demande de brevet n° ... a donné lieu à la délivrance d'un brevet euro-

péen sur la base des documents auxquels il a été fait référence dans la notification prévue à la règle 51 (4) CBE. Aucun recours n'a été dirigé contre cette décision.

XII. La Section de dépôt a notifié à l'intéressé dans une communication en date du 27 mars 1984 établie conformément à la règle 69 (1) CBE, que la demande divisionnaire ayant été déposée après l'expiration du délai imparti par la Division d'examen dans la première notification, ce dépôt aurait dû, par application de la règle 25 (1) a) CBE, être préalablement autorisé par la Division d'examen chargée de la demande initiale. Or, la Division d'examen n'avait pas donné son accord en raison de ce que la demande divisionnaire avait été déposée à un stade trop avancé de la procédure de délivrance relative à la demande initiale.

XIII. Par lettre reçue le 25 mai 1984, le requérant a sollicité une décision annulant ces conclusions, en vertu de la règle 69 (2) CBE.

XIV. Dans la décision attaquée, qui a été rendue le 25 janvier 1985, la Section de dépôt a estimé que la demande divisionnaire ne pouvait être instruite en tant que telle, au motif que la Division d'examen compétente avait refusé d'autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire.

XV. Le 19 mars 1985, le mandataire du requérant a introduit un recours en annulation de la décision de la Section de dépôt. La taxe correspondante a dûment été acquittée.

XVI. Dans le mémoire en date du 24 mai 1985 exposant les motifs du recours, le mandataire du requérant a fait valoir que:

1) La nature exacte de l'invention avait certes été appréciée après l'expiration du délai imparti pour proposer des modifications en réponse à l'avis préalable concernant la demande initiale, mais avant que ne fût rendue la décision de délivrance d'un brevet sur la base de cette demande.

2) Autoriser le dépôt de cette demande en tant que demande divisionnaire ne porterait pas préjudice aux tiers, puisque la demande initiale telle que déposée et publiée aurait préfiguré sans ambiguïté la revendication en cause. Il ne saurait donc être question d'une protection recherchée pour des éléments qui n'ont pas été exposés à l'origine.

3) L'invention représenterait un progrès technologique important, ce qui aurait dû constituer une raison supplémentaire pour estimer justifié le dépôt d'une demande divisionnaire.

XVII. Par lettre adressée à la Chambre de recours le 14 février 1986, le mandataire du requérant a rappelé

qu'une décision favorable a été rendue en ce qui concerne une autre demande, dans des circonstances qu'il prétend analogues.

XVIII. Dans une notification en date du 15 mai 1986 qu'elle adressait au mandataire du requérant en même temps qu'une citation à une procédure orale, la Chambre de recours juridique devait souligner que deux aspects revêtaient une importance toute particulière dans la présente espèce: d'une part, le retrait des revendications 5 à 9 de la demande initiale par lettre du mandataire en date du 30 septembre 1982, expédiée en réponse à la deuxième notification de la Division d'examen du 17 juin 1982, et, d'autre part, le fait que la demande divisionnaire n'a été déposée qu'après envoi de la notification visée à la règle 51 (4) CBE.

XIX. Lors de la procédure orale qui a eu lieu le 10 juillet 1986, le mandataire a confirmé les requêtes principale et subsidiaire présentées par le requérant.

Il a fait observer que le requérant n'avait jamais retiré l'objet de la revendication 8, puisqu'aussi bien la description correspondante figure toujours dans la demande initiale. Il a en outre allégué que le dépôt de la demande divisionnaire ne saurait porter atteinte aux intérêts des tiers, puisque ceux-ci ne peuvent réaliser l'objet de la demande initiale sans utiliser le contenu de la demande divisionnaire. Or, la demande divisionnaire concerne simplement une composition à utiliser dans le procédé sur lequel porte la demande initiale.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 de la CBE; il est donc recevable.

2. Au cours de la procédure, la Chambre de recours est tenue, conformément à l'article 114 (1) CBE, de procéder d'office à l'examen des faits, cet examen n'étant limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties. Dans la présente espèce, la Chambre a estimé d'office que le requérant avait retiré l'objet concerné des revendications contenues dans la demande initiale.

3. Par lettre du 30 septembre 1982 faisant suite à la notification de la Division d'examen prévue à l'article 96 (2) et à la règle 51 (2) CBE en date du 17 juin 1982, le requérant a modifié la demande initiale en déposant de nouvelles revendications qui correspondent aux revendications antérieures 1 à 4, tout en déclarant qu'il retirait les revendications restantes.

Lorsqu'il a retiré les revendications restantes, le requérant s'est abstenu de préciser que cette suppression intervenait sans préjudice du dépôt d'une demande divisionnaire. Par conséquent, même si la description de la demande de brevet contenait toujours des éléments se rapportant aux compo-

sitions qui faisaient l'objet des revendications retirées, il apparaissait clairement que le requérant ne recherchait plus la protection de ces compositions en tant que telles. L'article 84 CBE dispose expressément que les revendications définissent l'objet de la protection demandée.

4. A la date du retrait des revendications concernant les compositions en tant que telles, la demande initiale était déjà publiée, si bien que le public avait accès au dossier. Dès lors, le public était fondé à croire, en l'absence de toute référence au dépôt d'une demande divisionnaire, que le requérant avait irrévocablement retiré ces revendications et qu'il ne rechercherait pas la protection des compositions en tant que telles par la suite. Lors de la procédure orale, la Chambre a signalé au mandataire du requérant qu'il serait loisible à un tiers de produire les compositions en tant que telles dans les Etats désignés et de les vendre pour être utilisées ailleurs.

5. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, la Division d'examen était tenue de ne pas autoriser le dépôt d'une demande divisionnaire dès lors que les revendications étaient retirées. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer le point de savoir si c'est à juste titre que la Division d'examen a refusé de donner son accord au motif que la demande divisionnaire n'avait été déposée qu'après l'envoi de la notification prévue à la règle 51 (4) CBE en ce qui concerne la demande initiale. Toutefois, la présente décision ne doit aucunement être entendue comme une remise en cause du principe qui sous-tend le refus opposé par la Division d'examen.

6. La Chambre ne peut discerner aucun élément permettant de faire au droit au présent recours.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours formé contre la décision de la Section de dépôt en date du 25 janvier 1985 est rejeté.