

CHAMBRE DE RECOURS JURIDIQUE

16 NOVEMBRE 1984

J.13/84

JO OEB 1985.34

DOSSIERS BREVETS 1985. J 35 bis

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

- DEMANDE DIVISIONNAIRE : DELAIS **

JOINDRE A DOSSIERS BREVETS-SUPPLEMENT OEB 1985.III

I - LES FAITS

- 19 Mai 1980 : ROUSSEL UCLAF dépose une demande française de brevet
- 19 Mai 1981 : ROUSSEL UCLAF dépose, sous priorité, une demande européenne de brevet
- 22 Février 1983 : La division d'examen - notifie des observations au demandeur concernant :
 - . l'activité inventive de l'invention
 - . la non unité des revendication des produits intermédiaires dont "*la revendication 21 serait donc à supprimer ou dont le contenu pourrait faire l'objet d'une demande divisionnaire...*"
 - impartit au demandeur un délai de réponse de quatre mois.
- 6 Juin 1983 : ROUSSEL UCLAF - formule des observations à propos de l'activité inventive
 - annonce son intention de déposer une demande divisionnaire
- 31 Août 1983 : ROUSSEL UCLAF dépose une demande divisionnaire
- 11 Octobre 1983 : La section de dépôt refuse la qualité -et la date- de demande divisionnaire pour méconnaissance de la règle 25 (1) b *
- 17 Janvier 1984 : Décision en ce sens de la section de dépôt
- : ROUSSEL UCLAF formule un recours en annulation paie la taxe et dépose le mémoire requis en se prévalant de la règle 25 (1) a *
- 16 Novembre 1984 : La Chambre de recours juridique annule la décision de la section de dépôt du 17 Janvier 1984

* Règle 25 (1) : "*Une demande divisionnaire européenne peut être déposée:*

a) *à tout moment après la date de réception par l'OEB de la demande initiale de brevet européen, sous réserve qu'après réception de la première notification de la division d'examen, la demande divisionnaire soit déposée dans le délai imparti dans la notification ou, après ce délai, que la division d'examen estime justifié le dépôt d'une demande divisionnaire;*

b) *dans les deux mois à compter de la limitation de la demande initiale de brevet européen effectuée à la requête de la division d'examen, lorsque cette demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 82"*

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Délais de division)A - LE PROBLEME1) Prétentions des parties

a) Le demandeur au recours (ROUSSEL-UCLAF)

prétend que, pour bénéficier de la date de la demande initiale, la division devait intervenir conformément à la règle 25 (1)a dans la mesure où le texte du 22 Février 1983 ne valait point "requête".

b) Le défendeur au recours (1'OEB)

prétend que, pour bénéficier de la date de la demande initiale, la division devait intervenir conformément à la règle 25 (1)b dans la mesure où le texte du 22 Février 1983 valait "requête".

2°) Enoncé du problème

Les observations de la division d'examen en date du 22 Février 1983 avaient-elle la valeur juridique de "requête" au sens de la règle 25 (1) b ?

B - LA SOLUTION1°) Enoncé de la solution

"Un tel acte invitant un déposant à limiter sa demande initiale suivant la règle 25 (1) b doit nécessairement, pour produire son plein effet, être formulé en termes clairs et non équivoques. Comme ce n'était pas le cas ici, la recevabilité de la demande divisionnaire intervenue le 31 Août 1983 doit s'apprécier abstraction faite des exigences particulières de la règle 25 (1) b".

2°) Commentaire de la solution

Précision et concision s'imposent à l'appréciation du commentateur.

DEUXIEME PROBLEME (décalage entre retrait d'une revendication et dépôt divisionnaire)

A - LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Le demandeur au recours (ROUSSEL-UCLAF)

prétend que le retrait de la revendication du 6 Juin 1983 n'interdisait pas sa transformation en demande divisionnaire le 31 Août 1983 à raison du "caractère conditionnel de l'abandon formulé le 6 Juin 1983 uniquement dans la perspective d'une demande divisionnaire ultérieure".

a) Le défendeur au recours (l'OEB)

prétend que le retrait de la revendication du 6 Juin 1983 interdisait sa transformation en demande divisionnaire le 31 Août 1983.

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Dans le cas d'espèce, aucune manifestation de volonté du déposant ne permet de dire que le 6 Juin 1983 ou postérieurement, il ait voulu faire abandon pur et simple de l'objet de la revendication 21 litigieuse. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit au recours et de dire recevable la demande divisionnaire déposée le 31 Août 1983".

2°) Commentaire de la solution

La solution retenue par la Chambre de recours juridique doit être largement approuvée car, dans la mesure où le retrait est toujours antérieur, fut-ce d'un instant à la division, la technique de la division ne pourrait jamais être utilisée.