

Décision de la Grande Chambre de recours, en date du 28 juin 2007

G 1/05

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli
Membres : S. Perryman
P. Alting Van Geusau
B. Günzel
C. Holtz
A. Nuss
Sir N. Pumfrey

Demandeur : ASTROPOWER Inc.

Référence : Demande divisionnaire/ASTROPOWER

Article : 54(3), 75(2), 76(1), (2) et (3), 77(5), 82, 96(2), 97(1), 100c), 102(3), 112(1)a), 113(1), 123(1) et (2), 138(1)c) et 138(2) CBE 1973

Règle : 25(1) et (2), 51(2), 86(3), 86(4) CBE 1973

RPGCR : art. 8

Loi britannique sur les brevets de 1977 : articles 76(1) et 130(7)

Mot-clé : "Non-validité d'une demande divisionnaire pour non-conformité avec l'article 76(1) CBE au moment de son dépôt – non" – "Modifications visant à satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE – autorisées même si, à la date de la modification, la demande antérieure n'est plus en instance" – "Le contenu d'un membre d'une série de demandes divisionnaires doit être divulgué dans chacune des demandes précédentes de la série telles qu'elles ont été déposées" – "Il n'est pas nécessaire que les revendications d'une demande faisant partie d'une série de demandes divisionnaires portent sur un objet compris dans les revendications des demandes précédentes de la série telles que déposées"

Sommaire

En ce qui concerne l'article 76(1) CBE, une demande divisionnaire qui, à sa date de dépôt effective, contient des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée peut être modifiée ultérieurement afin que son objet ne soit plus aussi étendu, même si la demande antérieure n'est plus en instance. En outre, ces modifications sont soumises aux mêmes limites que les modifications apportées à toute autre demande (non divisionnaire).

Exposé des faits et conclusions

I. Les chambres de recours techniques 3.4.02 et 3.4.03 ont soumis à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE, des questions de droit similaires.

Par décision intermédiaire rendue dans l'affaire T 39/03 (JO OEB 2006, 362), la chambre de recours technique 3.4.02 a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours (traitées sous la référence G 1/05) :

1) Une demande divisionnaire qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE car s'étendant, à sa date de dépôt effective, au-delà du contenu de la demande initiale, peut-elle faire l'objet ultérieurement de modifications qui feraient d'elle une demande divisionnaire valable ?

2) S'il est répondu par l'affirmative à la question 1), cette possibilité existe-t-elle toujours lorsque la demande antérieure n'est plus en instance ?

3) S'il est répondu par l'affirmative à la question 2), cette possibilité est-elle soumise à d'autres limitations fondamentales que celles imposées par les articles 76(1) et 123(2) CBE ? En particulier, la demande divisionnaire corrigée peut-elle porter sur des aspects de la demande antérieure qui n'étaient pas couverts par ceux auxquels la demande divisionnaire telle que déposée se rapportait ?

II. Par décision intermédiaire rendue dans l'affaire T 1409/05 (JO OEB 2007, 113), la chambre de recours technique 3.4.03 a soumis les questions suivantes à la Grande Chambre de recours (traitées sous la référence G 1/06) :

(1) Dans le cas d'une série de demandes composée d'une demande initiale (d'origine) suivie de demandes divisionnaires, chacune étant issue d'une division de la demande précédente, est-il nécessaire et suffisant, pour qu'une demande divisionnaire faisant partie de cette série satisfasse aux exigences de l'article 76(1), deuxième phrase CBE, que tout élément divulgué dans ladite demande divisionnaire puisse être déduit directement, sans ambiguïté et séparément de ce qui est divulgué dans chacune des demandes précédentes telle que déposée ?

(2) Si la condition ci-dessus n'est pas suffisante, la phrase précitée pose-t-elle comme exigence supplémentaire que

a) l'objet des revendications de cette demande divisionnaire soit emboîté dans l'objet des revendications des demandes divisionnaires précédentes ou que

b) toutes les demandes divisionnaires précédant la demande divisionnaire en question répondent aux exigences de l'article 76(1) CBE ?

III. Conformément à l'article 8 de son règlement de procédure, la Grande Chambre de recours a décidé, par décision du 6 avril 2006, d'examiner dans le cadre d'une procédure commune les questions de droit soumises respectivement dans les affaires T 39/03 (G 1/05) et T 1409/05 (G 1/06) et, par décisions du 24 octobre 2005 et du 6 avril 2006, a invité le Président de l'OEB à présenter par écrit ses observations sur ces questions de droit.

Dans l'affaire T 1040/04 (JO OEB 2006, 597), la chambre de recours technique 3.2.03 a soumis à la Grande Chambre de recours une question de droit (traitée sous la référence G 3/06) portant sur la modification d'un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire qui, à sa date de dépôt effective, s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale. Par décision du 9 mai 2006, la Grande Chambre de recours a décidé d'examiner également cette question de droit dans le cadre de la procédure commune relative aux affaires G 1/05 et G 1/06.

L'une des membres de la Grande Chambre de recours a informé la Chambre de la possibilité que soit demandée sa récusation dans l'affaire G 3/06, compte tenu des liens familiaux existant entre elle et des membres de la société représentant l'une des parties. Par courrier daté du 14 juin 2006, le mandataire du requérant dans l'affaire T 1409/05 a mis en cause la position d'un autre membre de la Grande Chambre de recours, considérant qu'en raison de sa participation à la décision T 90/03, il avait déjà pris position sur les questions sur lesquelles la Grande Chambre était appelée à statuer. Après avoir invité d'abord les membres dont la récusation était demandée, puis les parties, à se prononcer, la Grande Chambre de recours, statuant dans une formation excluant les membres concernés, a rendu le 7 décembre 2006 une décision intermédiaire relative à la composition dans laquelle la Grande Chambre de recours devait examiner les questions de droit qui lui avaient été soumises.

Par ordonnance du 26 avril 2007, la Grande Chambre de recours a mis fin à la procédure dans l'affaire G 3/06, cette procédure n'ayant plus de fondement après la clôture par la chambre de recours 3.2.03 de la procédure de recours T 1040/04 suite au retrait de tous les recours.

IV.a) Dans l'affaire T 39/03 (G 1/05), le recours était dirigé contre la décision prise par la division d'examen de rejeter une demande divisionnaire au motif qu'aucune des requêtes du demandeur ne satisfaisait aux exigences de la CBE. La division d'examen a notamment considéré que la demande divisionnaire n'était pas conforme à l'article 76(1) CBE car une caractéristique particulière figurant dans plusieurs revendications indépendantes n'était pas divulguée dans la demande antérieure. Par notification du 22 décembre 2004, la chambre a informé le requérant que la demande ne satisfaisait, ni dans sa version initiale, ni dans la version déposée à titre de remplacement, aux exigences de l'article 76(1) CBE. Elle a estimé qu'il se posait une question de droit d'importance fondamentale, à savoir si une demande divisionnaire qui, telle que déposée initialement, ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE peut encore être modifiée au cours de la procédure d'examen de manière à répondre à ces exigences. La chambre a en outre indiqué qu'elle envisageait de soumettre cette question à la Grande Chambre de recours.

b) Après avoir constaté que la demande divisionnaire telle que déposée initialement semblait porter, pour un certain nombre d'aspects, sur des éléments qui s'étendaient au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée et contrevenait en cela à la condition énoncée à l'article 76(1) CBE, la chambre de recours 3.4.02 a déclaré qu'elle savait que dans les cas où, comme en l'espèce, la demande divisionnaire telle que déposée n'est pas conforme aux dispositions de l'article 76(1) CBE, l'OEB a pour pratique constante de permettre au demandeur, à tout stade ultérieur de la procédure d'examen, de modifier la demande divisionnaire de façon à ce qu'elle satisfasse aux exigences de l'article 76(1) CBE (Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, chapitre C-VI, 9.1.4).

La chambre a fait observer que jusqu'à présent, cette pratique n'avait semble-t-il pas été remise en question par les chambres de recours, lesquelles ont admis à de nombreuses reprises que des modifications soient apportées ultérieurement à des demandes divisionnaires ne respectant pas, dans la version dans laquelle elles avaient été déposées initialement, les dispositions de l'article 76(1) CBE (voir par exemple la décision T 1074/97 du 20 mars 2003 ou la décision T 1092/04 du 6 octobre 2004).

c) La chambre de recours a cependant émis de sérieuses réserves quant à la justesse de cette pratique, principalement en raison de certaines incohérences constatées dans la pratique actuelle, eu égard d'une part à l'évolution récente de la jurisprudence des chambres de recours relative au traitement des demandes divisionnaires issues de demandes divisionnaires antérieures, et d'autre part à la règle 25(1) CBE, qui fixe un délai pour le dépôt de demandes divisionnaires. Ces réserves semblent en outre étayées par le libellé exprès de l'article 76 CBE, par la jurisprudence d'un Etat membre (Grande-Bretagne) et par les Travaux préparatoires à la CBE.

L'une des difficultés posées par la pratique actuelle a été mise en évidence par la jurisprudence récente des chambres de recours, qui admet le dépôt d'une demande divisionnaire en tant que demande divisionnaire relative à une demande divisionnaire antérieure. Il convient de se référer notamment à la décision T 1158/01 (JO OEB 2005, 110). Dans cette décision, la même chambre, statuant dans une composition différente, a estimé que lorsque l'on examinait la validité d'une demande divisionnaire de seconde génération, il y avait lieu d'examiner aussi la validité de la demande divisionnaire de première génération dont elle était issue, afin d'éviter toute insécurité juridique au cas où la demande divisionnaire de première génération serait déclarée non valable pour non-conformité avec l'article 76(1) CBE.

De plus, la pratique actuelle de l'OEB, qui consiste, indépendamment du fait que la demande de brevet initiale soit encore ou non en instance et sans autre restriction que celle imposée par l'article 123(2) CBE, à autoriser, ultérieurement pendant la procédure d'examen, des modifications visant à supprimer les éléments ajoutés des demandes divisionnaires telles que déposées, dans le but de lever les objections au titre de l'article 76(1) CBE, a pour effet, de l'avis de la chambre, d'autoriser de fait les demandeurs à formuler des demandes divisionnaires valables en violation des dispositions de la règle 25(1) CBE. Cette pratique, défavorable à la sécurité juridique du public, peut donc être considérée comme une porte ouverte à une éventuelle utilisation abusive de la possibilité que la CBE confère de déposer des demandes divisionnaires.

Dans ses décisions T 720/02 et T 797/02, toutes deux en date du 23 septembre 2004 (cf. point 2.2 des motifs), la chambre, qui, dans une composition différente, s'était penchée sur le traitement approprié à réserver aux demandes divisionnaires déposées en cascade, avait exprimé des craintes similaires quant aux conséquences qu'une formulation tardive des demandes divisionnaires pouvait éventuellement avoir sur la sécurité juridique pour le public.

La chambre a également trouvé une confirmation explicite de ses réserves à l'égard de la pratique actuelle dans l'article 76(1) CBE. Elle a considéré que cette disposition porte explicitement sur le dépôt de demandes divisionnaires et fixe les conditions qu'une demande divisionnaire doit remplir lors de son dépôt. Les conséquences résultant de la conformité de la demande divisionnaire à ces exigences doivent être interprétées en ce sens qu'une demande divisionnaire ne peut bénéficier des dates de dépôt et de priorité de la demande antérieure que si elle a été effectivement déposée pour un objet qui ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande antérieure.

La question de l'interprétation correcte de dispositions juridiques très similaires ayant trait aux demandes divisionnaires, qui, dans la version dans laquelle elles ont été déposées initialement, comportent des éléments supplémentaires, a été examinée en détail par le tribunal des brevets du Royaume-Uni dans sa décision "Hydroacoustics Incorporated's Applications" (cf. Fleet Street Reports [1981], pages 538 à 550). Dans cette décision, le tribunal a dû appliquer l'article 76(1) de la Loi sur les brevets du Royaume-Uni de 1977, dont le libellé est le suivant :

"Une demande de brevet (la demande ultérieure) ne peut pas être déposée ... pour quelque élément que ce soit divulgué dans une demande antérieure ... si la demande ultérieure divulgue des éléments allant au-delà de ceux qui sont divulgués dans la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ...".

Ce libellé, dont le but était à l'évidence, selon la chambre, de faire pendant aux dispositions correspondantes de l'article 76(1) CBE, a conduit le tribunal à conclure (cf. page 548, deuxième paragraphe) que force était de ne pas autoriser le dépôt de toute demande divisionnaire contenant un objet supplémentaire non divulgué dans la demande initiale. Le tribunal a rejeté l'argumentation du demandeur (cf. page 548, troisième paragraphe) selon laquelle les termes "ne peut pas être déposée ..." ne doivent pas être interprétés en ce sens qu'une demande divisionnaire comportant un objet supplémentaire ne peut pas être déposée, mais dans le sens où "la procédure ne peut pas être poursuivie" et que, partant, le demandeur doit être autorisé à supprimer les éléments supplémentaires, puis à poursuivre la procédure relative à sa demande avec les éléments divulgués dans la demande initiale. Le tribunal a fait valoir que les termes "ne peut pas être déposée" étaient parfaitement clairs et qu'il ne voyait pas de raison pour laquelle ils n'auraient pas dû être compris dans ce sens.

La chambre a constaté que l'article 76 de la Loi sur les brevets du Royaume-Uni de 1977 avait été modifié avec effet au 7 janvier 1991, de manière à autoriser explicitement la suppression ultérieure d'éléments ajoutés. Son libellé est à présent le suivant : "Une demande de brevet ... déposée pour un élément divulgué dans une demande antérieure ... qui divulgue des éléments supplémentaires, c'est-à-dire des éléments allant au-delà de ceux qui sont divulgués dans la demande antérieure ..., peut être déposée ... mais la procédure relative à cette demande ne peut être poursuivie que si la demande est modifiée de manière à exclure les éléments supplémentaires."

L'article 76(1) CBE est toutefois resté inchangé.

Dans les travaux préparatoires à la CBE, la chambre a également trouvé des indications montrant que la Convention n'a pas pour vocation d'admettre que des éléments supplémentaires s'étendant au-delà du contenu de la demande antérieure soient supprimés des demandes divisionnaires afin que celles-ci remplissent les conditions de l'article 76 CBE. Le procès-verbal de la Conférence diplomatique de Munich en 1973 (doc. M/PR/I, pages 39 et 40), montre que l'article 74 (désormais article 76, demandes divisionnaires) a fait l'objet d'une discussion approfondie, liée plus particulièrement à la question de savoir si oui ou non des éléments supplémentaires dans les demandes divisionnaires font partie de l'état de la technique au sens de l'article 52 (désormais article 54), paragraphe 3 CBE. Cette discussion est résumée au point 210 du procès-verbal en ces termes : "Si une demande divisionnaire contient des exemples nouveaux qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, ils ne peuvent être admis ; ils ne sont cependant pas supprimés

V. a) Dans l'affaire T 1409/05 (G 1/06), la demande objet du recours était la troisième d'une série de demandes divisionnaires (A1, A2, A3), chacune issue d'une division de la demande précédente et provenant d'une demande initiale (d'origine) A0. La demande initiale et la première demande divisionnaire A1 avaient donné lieu à la délivrance d'un brevet. La deuxième demande divisionnaire A2 avait été rejetée pour non-conformité avec l'article 76(1) CBE. La division d'examen a rejeté A3 en appliquant ce qu'elle a considéré comme constituant le *ratio decidendi* de la décision T 555/00 du 11 mars 2003, à savoir que la non-conformité avec l'article 76(1) CBE d'une demande divisionnaire telle que déposée entraîne nécessairement la non-conformité d'une demande divisionnaire issue de cette demande divisionnaire. Par conséquent, comme A2 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE, cela n'était pas non plus le cas de la demande divisionnaire A3.

b) La chambre a déclaré qu'au vu des faits, elle estimait que l'objet de la revendication 1 de la demande A3 objet du recours et de la demande antérieure A2 (telle que déposée) s'étendait au-delà de l'objet de la revendication 1 de A1, mais que l'objet de la demande en cause était divulgué dans A2 telle que déposée, puisque les demandes A3 et A2 telles que déposées étaient identiques, et que l'objet de la demande A3 objet du recours pouvait être déduit directement et sans ambiguïté de chacune des demandes A0 et A1 telles que déposées.

c) S'agissant du droit applicable, la chambre a estimé que l'expression "contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée", employée à l'article 76(1) CBE, doit être interprétée comme signifiant "toute l'information technique figurant dans la divulgation", que ce soit dans la description ou dans les revendications (T 514/88, JO OEB 1992, 570, point 2.2 des motifs ; "la Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB, 4^e édition 2001", chapitre III.A.2 ; *Singer-Stauder*, "The European Patent Convention, A Commentary" 3^e édition", article 76, note 20), et que conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, l'article 123(2) CBE et l'article 76(1), deuxième phrase CBE doivent être interprétés de la même manière à cet égard (cf. références ci-dessus et décision T 276/97 du 26 février 1999, points 2.4 et 4.2 des motifs). De plus, dans la décision T 873/04 du 28 novembre 2005 (point 1 des motifs), les principes ci-dessus ont été appliqués à une série de demandes divisionnaires dans lesquelles la demande précédente était elle-même une demande divisionnaire.

La chambre a considéré que ce point de vue largement admis avait été remis en cause dans les décisions T 720/02 et T 797/02 (ces deux décisions comportant pour l'essentiel les mêmes motifs), qui portaient sur une série de (deux) demandes divisionnaires, la deuxième étant issue de la première et ces deux demandes provenant d'une demande initiale. Dans ces décisions, il a été considéré que pour satisfaire aux exigences de l'article 76(1), deuxième phrase CBE, toute demande divisionnaire ultérieure doit porter sur les objets couverts par l'invention ou le groupe d'inventions issue(s) de la demande initiale dans la première demande divisionnaire, ce qui signifie que l'objet de la demande divisionnaire doit entrer dans le cadre des revendications de la demande divisionnaire antérieure (cf. point 2.2 des motifs). Plus récemment, dans la décision T 90/03 du 17 mars 2005, ces principes ont apparemment été appliqués aussi à la première demande divisionnaire (point 2 des motifs).

En outre, l'interprétation du droit sur laquelle la division d'examen s'était appuyée pour rejeter la demande objet du recours, à savoir que la non-conformité avec l'article 76(1) CBE d'une demande divisionnaire telle que déposée rend cette demande "non valable" et entraîne nécessairement la non-conformité d'une demande divisionnaire issue de cette demande divisionnaire avec l'article 76(1) CBE (ce qui, de l'avis de la chambre, représente une interprétation erronée de la décision T 555/00), a effectivement été reprise dans les décisions T 904/97 du 21 octobre 1999 et T 1158/01, et acceptée dans la décision de saisine T 39/03 simultanément en instance.

d) La chambre n'a pas partagé la manière d'interpréter l'article 76(1) CBE exprimée dans les décisions T 1158/01, T 720/02, T 797/02 et T 39/03, ni l'application de cette interprétation à l'article 123(2) CBE en ce qui concerne la modification des revendications d'une demande divisionnaire comme dans la décision T 90/03, mais a considéré que ces divergences de points de vue soulevaient des questions de droit d'importance fondamentale susceptibles d'influencer l'issue du recours.

e) La chambre a ajouté que le concept de demande "non valable" ne trouvait aucun fondement dans la CBE et qu'il n'y avait aucune raison de distinguer demandes normales et demandes divisionnaires au-delà des exigences de l'article 76(1) CBE, dont l'objectif juridique incontesté, à savoir empêcher la protection d'un élément ajouté qui a été introduit subrepticement par le biais de demandes en séries, peut être atteint de manière simple et directe en examinant l'exposé de la demande divisionnaire en cours d'examen et en établissant s'il figure dans toutes les demandes antérieures telles que déposées, c'est-à-dire dans toutes les générations précédentes.

VI. Les moyens invoqués et les requêtes présentées par le requérant dans l'affaire T 39/03 peuvent être résumés comme suit :

L'inclusion du membre de phrase "dans la mesure où il est satisfait à cette exigence" implique qu'il est possible de satisfaire partiellement ou entièrement à cette disposition et que l'on peut remédier à une conformité partielle avec l'article 76(1) CBE afin de satisfaire entièrement aux exigences de l'article 76(1) CBE.

L'article 76(1) de la Loi britannique sur les brevets de 1977 n'a pas été conçu comme pendant aux dispositions correspondantes de l'article 76(1) CBE (cf. article 130(7) de la Loi sur les brevets de 1977). Qui plus est, cet article de la loi britannique ne contient pas d'équivalent à la formulation "dans la mesure où il est satisfait à cette exigence" employée dans l'article de la CBE, de sorte qu'il ne peut servir d'aide à l'interprétation de la CBE. Enfin, le texte d'origine de la disposition britannique a été jugé trop restrictif et a été modifié depuis afin d'autoriser les modifications, conformément à la pratique de l'OEB.

Le procès-verbal de la Conférence diplomatique tenue à Munich en 1973 (doc. M/PR/I, pages 39 à 40) indique que de nouveaux exemples qui s'étendent au-delà de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ne sont pas admissibles dans une demande divisionnaire, mais pas que la demande doit être rejetée ou réputée retirée, ni que la demande elle-même n'est pas admissible.

Le requérant a demandé à la Grande Chambre de recours de répondre par l'affirmative aux questions 1) et 2) qui lui ont été soumises dans la décision de saisine T 39/03, et de répondre à la question 3) en ce sens qu'une demande divisionnaire rectifiée puisse porter sur tout aspect divulgué dans la demande antérieure, à condition que cet aspect soit divulgué dans la demande antérieure telle que déposée et dans la demande divisionnaire telle que déposée.

Le requérant a demandé que soit organisée une procédure orale seulement si la Grande Chambre de recours avait l'intention de répondre différemment à ces questions.

VII. Le requérant dans l'affaire T 1409/05 n'a, lors de la procédure devant la Grande Chambre de recours, présenté aucune requête ni invoqué aucun moyen en dehors de sa remise en question de la composition de la Grande Chambre de recours mentionnée au point III ci-dessus.

VIII. Les observations du Président de l'Office européen des brevets peuvent se résumer comme suit :

a) Le Président est d'avis que la pratique actuelle des instances du premier degré doit être confirmée car elle est conforme aux intentions du législateur et à l'interprétation de la CBE donnée dans la jurisprudence des chambres de recours, à l'exception des récentes décisions T 1158/01, T 720/02, T 797/02, T 39/03 et T 90/03, qui ont adopté un point de vue divergeant de la pratique actuelle et non justifié par les principes de la CBE. Ainsi, une demande divisionnaire qui, telle que déposée, ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE doit être traitée comme une demande de brevet européen et sa modification doit être autorisée à n'importe quel stade ultérieur de la procédure d'examen, que la demande de brevet antérieure soit encore en instance ou non. En outre, une demande divisionnaire doit pouvoir porter sur des aspects de la demande divisionnaire non inclus dans ceux sur lesquels portaient la demande divisionnaire telle que déposée ou les demandes divisionnaires antérieures de la série.

b) Arguments en faveur de l'autorisation de modifications visant à répondre aux exigences de l'article 76(1) CBE

Cet aspect est étayé comme suit par les Travaux préparatoires :

Les conséquences d'une extension d'objet sur la demande divisionnaire elle-même ont été discutées lors de la 9^e réunion du groupe de travail I en 1971. Comme cela a été consigné au procès-verbal de cette réunion, "il a été entendu que si une demande divisionnaire contient des éléments nouveaux, l'attention du demandeur devrait être attirée sur ce point, afin qu'il procède à la suppression de ces éléments. A défaut, la demande divisionnaire serait rejetée pour non-conformité avec l'article 83a" (doc. BR/135 f/71, p. 90-91).

L'exigence selon laquelle une demande divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments contenus dans une demande initiale de brevet européen a été introduite dans le projet d'article 74(1) afin d'éviter des conflits avec les dispositions nationales relatives à la sécurité nationale, vu que les demandes divisionnaires européennes doivent être déposées auprès de l'OEB (doc. M/1, p. 81, article 74(1), doc. BR/218 f/72, p. 8-9, point 10, *Bossung*, in *Münchner Gemeinschaftskommentar*, 1986, art. 76, n° 29).

Le projet d'article 74 (prédécesseur de l'actuel article 76 CBE) s'énonçait comme suit (cf. doc. M/1, p 81) :

"(1) Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets. Elle ne peut être déposée que pour des éléments contenus dans une demande initiale de brevet européen. Elle ne peut désigner d'autres Etats contractants que ceux qui étaient désignés dans la demande initiale.

(2) L'objet d'une demande divisionnaire ou du brevet européen délivré sur la base de cette demande ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, une telle demande est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité."

La formulation définitive de l'article 76(1), deuxième phrase CBE résulte d'une modification effectuée par le Comité général de rédaction qui, pour plus de clarté, a résumé au paragraphe 1 de l'article 76 les conditions à remplir pour le dépôt d'une demande divisionnaire (doc. M/PR/G, p. 174). Toutefois, le Comité général de rédaction n'a pas déclaré que les conditions avaient été modifiées et il n'y a pas eu de discussion sur cette question.

La décision de saisine T 39/03 (et la décision T 1158/01 qui y est citée) se réfère à un passage du procès-verbal de la Conférence diplomatique tenue en 1973 à Munich (doc. M/PR/I, p. 39-40) pour faire valoir que les rédacteurs de la CBE n'avaient pas l'intention d'autoriser la suppression des éléments ajoutés. Cependant, le passage auquel il est fait référence traite la question de savoir si les éléments ajoutés aux demandes divisionnaires font partie ou non de l'état de la technique au sens de l'article 52 (aujourd'hui article 54), paragraphe 3 CBE. Cette question est distincte de celle de la modification d'une demande en vue de supprimer des éléments ajoutés, qui a été traitée par le Groupe de travail I cité ci-dessus.

Selon un principe général de la CBE, le demandeur peut, jusqu'à la fin de la procédure de délivrance, apporter des modifications en vue de satisfaire aux exigences de fond, à condition de rester dans les limites de la divulgation initiale. Ce principe est également mis en évidence à l'article 96(2) CBE. Si les demandes divisionnaires devaient respecter dès leur dépôt l'interdiction d'ajouter des éléments, cela constituerait une exception au sein du système du brevet européen. Il est de jurisprudence constante que l'article 76(1) CBE doit être interprété selon les mêmes principes que l'article 123(2) CBE (T 514/88, points 2.1 et 2.2 des motifs ; T 527/88 du 11 décembre 1990, point 2 des motifs ; T 276/97, points 2.1 à 2.5 des motifs ; T 743/00 du 23 septembre 2002, point 3.3 des motifs). Dans le cas de modifications non admissibles en vertu de l'article 123(2) CBE, il est donné au demandeur la possibilité de supprimer toute extension de l'objet de la demande. Ceci doit s'appliquer également à l'article 76(1) CBE.

La formulation de l'article 76(1) CBE ("in so far as", "dans la mesure où "soweit" et non "if"/ "si"/ "wenn") peut également être considérée comme exprimant l'idée qu'une demande divisionnaire contenant des éléments ajoutés lors de son dépôt bénéficiera des dates de dépôt et de priorité de la demande antérieure, mais uniquement pour les éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure, ce qui laisse penser que des modifications visant à restreindre la demande divisionnaire à ces éléments doivent être admises.

La pratique actuelle tient compte du fait que la conformité avec l'article 76(1), deuxième phrase CBE ne peut être déterminée par la section de dépôt. Ainsi, les demandes divisionnaires contenant des éléments ajoutés suivent la procédure normale : les taxes (de dépôt, de recherche, d'examen, les taxes annuelles, etc.) doivent être payées, une recherche est effectuée et la demande est publiée en tant que demande divisionnaire européenne. Il peut donc s'avérer qu'une demande, longtemps après son dépôt, ne puisse finalement pas être traitée comme une demande divisionnaire européenne, ce qui laisse les demandeurs (et les tiers) dans une grande incertitude. En revanche, si la demande est traitée comme une demande divisionnaire européenne, la sécurité juridique du public ne sera pas remise en cause, puisque le public aura été informé de l'existence de la demande divisionnaire, que la demande antérieure (même si elle n'a pas été publiée) et les demandes divisionnaires sont mises à la disposition du public, et que le traitement de la demande divisionnaire ne sera admis que si les éléments ajoutés sont retirés.

Si les demandes divisionnaires qui, lors de leur dépôt, ne sont pas conformes à l'article 76(1) CBE ne sont pas traitées comme des demandes divisionnaires européennes, et non comme des demandes divisionnaires devant être modifiées pour satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE, les demandeurs choisiront de déposer des demandes divisionnaires identiques à la demande antérieure telle que déposée afin de modifier la demande divisionnaire par la suite. La durée de la procédure s'allongerait et, avec elle, la période d'incertitude pendant laquelle les tiers ne savent pas quel sera l'objet du brevet délivré.

c) Modification de la demande divisionnaire alors que la demande antérieure n'est plus en instance

En droit des brevets, il est généralement admis qu'une fois qu'une demande divisionnaire a été valablement déposée, elle devient distincte et indépendante de la demande initiale. Ainsi, dès lors qu'il est satisfait aux conditions requises à l'article 76(1) CBE, la demande divisionnaire doit être examinée comme une demande tout à fait distincte de la demande initiale (G 4/98, JO OEB 2001, 131, point 5 des motifs ; T 441/92 du 10 mars 1995, point 4.1 des motifs ; T 873/94, JO OEB 1997, 456, point 1 des motifs ; T 561/00 du 17 juillet 2002, point 3.2 des motifs). Par conséquent, les instances du premier degré de l'OEB et les chambres de recours (cf. par exemple T 122/90 du 29 novembre 1990, T 860/90 du 1^{er} mars 1991, T 1074/97, T 1004/00 du 22 mai 2002 et T 1092/04) admettent qu'une demande divisionnaire ou un brevet délivré sur la base d'une telle demande puissent être modifiés à un stade ultérieur de la procédure d'examen ou d'opposition lorsque cette demande ou ce brevet contient des éléments ajoutés, et ce que la demande de brevet antérieure soit encore en instance ou non.

d) Autres limites posées aux modifications en dehors des articles 76(1) et 123(2) CBE

Une fois qu'une demande divisionnaire a été valablement déposée, elle doit être examinée comme une demande tout à fait distincte de la demande initiale et doit elle-même remplir l'ensemble des conditions requises dans la CBE. Il s'ensuit que les modifications des demandes divisionnaires doivent satisfaire à toutes les exigences de la CBE, y compris notamment l'unité d'invention (article 82 CBE) et l'interdiction d'introduire des éléments n'ayant pas fait l'objet de la recherche (règle 86(4) CBE).

Aucune autre limitation des modifications ne saurait être déduite du simple fait qu'une demande est issue d'une division. En particulier, dans les demandes initiales comme dans les demandes divisionnaires, l'objet susceptible d'être revendiqué ne saurait être limité à un objet moins étendu que le contenu total de la demande concernée telle que déposée.

Conformément à la pratique constante des instances du premier degré de l'OEB, les modifications visant à rendre identiques la demande initiale et les demandes divisionnaires sont rejetées lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet que la demande initiale en instance ou le brevet initial délivré, car la double protection par brevet est interdite. En pareil cas, le demandeur n'a aucun intérêt légitime à engager une procédure aboutissant à la délivrance d'un deuxième brevet pour la même invention.

e) Séries de demandes divisionnaires

La pratique actuelle des instances du premier degré de l'OEB autorise les séries de demandes divisionnaires et traite une demande divisionnaire (de première génération ou ultérieure) comprenant des éléments ajoutés dans sa version telle que déposée comme une demande de brevet européen qui doit cependant être modifiée pour qu'un brevet puisse être délivré. Si les éléments ajoutés ne sont pas supprimés de la demande divisionnaire, l'article 97(1) CBE s'applique et la demande est rejetée. Le rejet prend effet ex nunc, et non ex tunc. Ainsi, tant que le rejet n'a pas été prononcé, la demande (de première génération ou ultérieure) est en instance et ne perd pas ce statut rétroactivement. C'est pourquoi, dans le cas d'une série de demandes divisionnaires, les instances du premier degré n'exigent pas que toutes les demandes divisionnaires qui précèdent soient conformes dès leur dépôt, ou même après modification, à l'article 76(1) CBE.

Selon certaines affaires récentes (T 720/02, T 797/02 et T 90/03), l'invention ou le groupe d'inventions défini dans les revendications d'une demande divisionnaire détermine le contenu de la demande divisionnaire lui-même, c'est-à-dire le contenu de la demande divisionnaire qui doit être pris en compte afin d'apprécier si les exigences des articles 123(2) et 76(1) CBE sont respectées au cas où une ou plusieurs demandes divisionnaires sont issues de cette demande (divisionnaire) initiale. Cette interprétation va à l'encontre de ce qu'on entend traditionnellement par "contenu de la demande antérieure telle que déposée", qui renvoie à l'ensemble du contenu technique, et ce que la demande antérieure soit ou non une demande divisionnaire.

Si une telle interprétation restreinte était adoptée, les demandeurs déposeraient des demandes divisionnaires dans lesquelles ils revendiqueraient chaque mode de réalisation divulgué dans la demande divisionnaire en vue de modifier les revendications ou de déposer une autre demande divisionnaire ultérieurement, ce qui ne ferait qu'accroître l'insécurité juridique du public.

Cette vision des choses nuirait également aux demandes divisionnaires "légitimes". A cet égard, soulignons que les demandes divisionnaires de deuxième génération représentent moins de 0,5 %, et les demandes divisionnaires au-delà de la deuxième génération moins de 0,05 % du nombre total de demandes européennes.

IX. De nombreuses contributions de tiers ont été reçues. Dans leur majorité, ces tiers, parmi lesquels l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle et le Chartered Institute of Patent Attorneys, ont plaidé avec vigueur en faveur de la poursuite de la pratique de l'OEB telle que définie dans les Directives relatives à l'examen. Ils ont fait valoir que cette pratique est nécessaire afin que les demandeurs puissent obtenir une protection complète de leurs inventions sans avoir à craindre de pièges procéduraires, et qu'elle est pleinement justifiée par le texte de l'article 76 et de la règle 25 CBE. En particulier, l'expression "dans la mesure où" employée dans la deuxième phrase de l'article 76(1) CBE indique selon eux clairement qu'une conformité partielle au moment du dépôt est possible et que tout élément en excès peut être supprimé au moyen d'une modification afin qu'un brevet puisse être délivré.

Dans les avis défendant un point de vue plus restrictif, l'argument principal était celui de l'insécurité juridique pour les tiers, du fait que les demandes divisionnaires peuvent rester en instance pendant la totalité ou la quasi-totalité des vingt années suivant le dépôt de la première demande, de sorte que les tiers ne savent pas pendant toute cette période ce qui pourrait ou non être finalement breveté. Les autres aspects évoqués ou soulignés étaient les suivants :

Le passage de l'article 76(1) CBE indiquant qu'une demande divisionnaire "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" est une condition absolue qui doit être respectée à la date effective de dépôt ou jamais. Une conformité partielle n'est pas possible.

Une ancienne version de l'article 76(1), deuxième phrase, premier membre de phrase CBE, à savoir le projet d'article 74(1), deuxième phrase, rédigé à l'origine en allemand seulement (doc. BR/199/72) s'énonçait comme suit : "Sie kann für einen in einer früheren europäischen Patentanmeldung enthaltenen Gegenstand eingereicht werden" (traduction française : "Elle peut être déposée pour des éléments contenus dans une demande initiale de brevet européen"). Cette version d'origine du projet d'article 74(1), deuxième phrase CBE a été ensuite modifiée comme suit : "Elle ne peut être déposée que pour des éléments contenus dans une demande initiale de brevet

européen" (doc. M/1, p. 80) Cette modification délibérée répondait à une inquiétude formulée par la délégation française au sujet de la sécurité nationale, et une interprétation stricte était nécessaire pour que cette disposition soit efficace.

D'aucuns ont également fait valoir que l'article 76(1) CBE doit être interprété en ce sens qu'il n'autorise de comparaison qu'entre une demande et celle qui la précède immédiatement. Si l'article 76(1) CBE n'exigeait pas que les conditions requises soient remplies à la date de dépôt effective, il serait possible de déposer une demande divisionnaire de deuxième génération identique à la première lorsque la demande divisionnaire de première génération contient des éléments ajoutés. De cette manière, il serait satisfait aux exigences de l'article 76(1) CBE et il serait alors possible de revendiquer la date de la demande initiale pour l'objet issu de celle-ci via la demande divisionnaire de première génération, et la date de dépôt effective de la demande divisionnaire de première génération pour les autres éléments.

Enfin, il a également été avancé que le dépôt d'une demande divisionnaire portant sur une partie de l'objet de la demande antérieure peut être considéré comme un acte de procédure par lequel on renonce une fois pour toutes, mais seulement aux fins de la demande divisionnaire, aux autres parties de l'objet pour lequel une protection était demandée dans la demande antérieure. Ceci reviendrait à entériner la décision éminemment raisonnable T 720/02.

Motifs de la décision

1. Recevabilité

La Grande Chambre de recours est d'avis qu'il est nécessaire de répondre aux questions qui lui ont été soumises afin que chaque chambre de recours soit en mesure de statuer sur les recours respectifs en se fondant sur une base juridique correcte. Les saisines sont donc recevables.

DÉCISION DE SAISINE T 39/03

Question 1 : Droit d'apporter des modifications

2. Non-validité

2.1 Dans la décision T 39/03, la chambre a tout d'abord émis des doutes quant à la question de savoir si une demande divisionnaire contenant des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée peut être modifiée par la suite afin de satisfaire aux exigences de l'article 76(1), deuxième phrase, premier membre de phrase CBE. A cet égard, elle a essentiellement fait valoir qu'une demande divisionnaire qui n'est pas conforme dès le départ à cet article n'est pas valable (voir en particulier le point 3.3 des motifs). Cependant, la chambre n'a, dans cette affaire, pas indiqué en vertu de quelle disposition de la CBE une telle absence de validité doit être examinée, ni quelles en sont les conséquences juridiques précises.

2.2 Si l'on admettait qu'une demande divisionnaire contenant des éléments ajoutés n'est pas valable, il en résulterait qu'une telle demande ne pourrait être rendue valable par des modifications ultérieures visant à supprimer rétroactivement les éléments ajoutés.

2.3 La CBE prévoit le cas où une demande peut être considérée comme non valable dans la mesure où elle n'a aucun effet juridique. Ainsi, lorsqu'une demande présente une irrégularité au sens de l'article 80 CBE, il ne peut lui être attribué de date de dépôt et elle n'a aucun effet juridique (cf. G 4/98, point 3.1 des motifs). Elle ne peut être traitée en tant que demande de brevet européen tant qu'il n'est pas remédié aux irrégularités conformément à l'article 90(2) ensemble la règle 39 CBE, et la date de dépôt qui lui est attribuée est celle à laquelle il a été remédié aux irrégularités.

2.4 Certes, d'importants vices de forme dans une demande telle que déposée peuvent, quoique seulement dans des cas extrêmes et si la CBE le prévoit, entraîner la non-validité de la demande, c'est-à-dire son absence d'effet juridique. Toutefois, le concept d'absence éventuelle de validité pour non-conformité d'une demande avec les conditions de fond requises pour la délivrance d'un brevet est étranger à la CBE, même si cette non-conformité est évidente. Le fait que la demande ne remplisse pas une condition de fond requise pour la délivrance n'entraîne pas la non-validité de la demande en tant que telle, mais seulement son rejet au titre de l'article 97(1) CBE si l'irrégularité ne peut être corrigée ou s'il n'y est pas remédié au moyen d'une modification.

2.5 Dans ses observations, le Président de l'Office européen des brevets a exposé en détail (point VIII b ci-dessus) comment on était parvenu au texte de l'article 76(1), deuxième phrase CBE, suite à des modifications apportées très tardivement.

2.6 A l'origine, les projets contenaient deux dispositions différentes, l'une étant l'article 74(1) qui visait à éviter tout conflit avec les dispositions nationales relatives à la sécurité nationale, étant donné que les demandes divisionnaires européennes doivent être déposées auprès de l'OEB. L'autre était une disposition séparée figurant à l'article 74(2), qui exigeait que la demande divisionnaire ne contienne aucun élément ajouté. Toutefois, cette exigence ne s'appliquait pas à la demande divisionnaire telle que déposée, mais à la demande divisionnaire en instance ou au brevet délivré sur cette base (le texte de chacune des dispositions est reproduit au point VIII b ci-dessus). Ces deux dispositions distinctes ont ensuite été réunies dans l'actuel article 76(1), deuxième phrase CBE, sans que le législateur ait apparemment eu l'intention de modifier ces exigences sur le fond.

2.7 De ce fait, l'actuel article 76(1), deuxième phrase CBE poursuit un double objectif : premièrement, définir une condition de forme en vue d'empêcher les demandeurs d'ajouter à une demande divisionnaire des éléments nouveaux qui pourraient appeler des objections au titre de la sécurité nationale et, deuxièmement, définir parallèlement la condition de fond de la brevetabilité des demandes divisionnaires, à savoir que ces dernières ne peuvent contenir aucun élément ajouté par rapport à la demande dont elles sont issues.

2.8 En ce qui concerne l'aspect formel susmentionné de l'article 76(1), deuxième phrase CBE, une comparaison avec les dispositions de l'article 75(2) CBE relatives au dépôt d'une nouvelle demande montre qu'invoquer la sécurité nationale n'est pas un motif suffisant pour considérer comme non valable une demande divisionnaire dont le contenu est trop étendu, même si les éléments ajoutés appellent des objections pour cette raison. L'article 75(2) CBE attire l'attention des demandeurs sur le fait qu'ils peuvent être tenus par les dispositions relatives à la sécurité nationale d'un Etat contractant d'obtenir une autorisation nationale pour déposer une nouvelle demande européenne directement auprès de l'OEB, ou qu'ils peuvent même être tenus de déposer initialement leur demande auprès d'une autorité nationale. Il autorise également les Etats contractants à prendre des sanctions si leurs dispositions relatives à la sécurité nationale sont enfreintes ; toutefois, la CBE ne prévoit elle-même aucune sanction, et certainement pas l'invalidation de la demande.

2.9 La Grande Chambre en conclut que ni l'objectif de l'interdiction, formulée à l'article 76(1) CBE, d'ajouter des éléments dans une demande divisionnaire afin d'éviter des conflits avec les intérêts de la sécurité nationale, ni le fait que cet article établisse une condition de fond pour la délivrance d'un brevet sur la base de la demande divisionnaire ne justifient la conclusion qu'une demande divisionnaire qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE lors de son dépôt est dépourvue de validité.

3. Droit d'effectuer des modifications

3.1 Selon l'article 76(1) CBE, la division de l'objet de la demande initiale n'a pas été conçue par le législateur, comme c'est par exemple le cas en droit allemand des brevets, comme une déclaration procédurale divisant la procédure, jusqu'alors unique, relative à la demande en deux procédures parvenues chacune au stade de la procédure que la demande unique avait atteint (*Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 7^e édition, § 34, note 264). Selon la CBE, la division s'effectue par le dépôt d'une nouvelle demande. L'article 76(3) CBE précise que "les conditions particulières auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire" sont fixées "par le règlement d'exécution". Il résulte de ces deux dispositions, lues ensemble, que les demandes divisionnaires doivent être traitées de la même façon que des demandes ordinaires et sont soumises aux mêmes exigences, à moins que des dispositions spécifiques de la CBE, notamment celles de l'article 76 ou de la règle 25 CBE, n'en disposent autrement (voir également le point 8.1 ci-dessus).

3.2 Pour toutes les demandes, un principe important de la CBE est qu'il y a lieu de déterminer si la demande remplit les conditions de fond de la CBE sur la base du texte proposé en dernier lieu ou accepté par le demandeur une fois que son attention a été attirée sur les éventuelles objections et qu'il a eu l'occasion de prendre position et de remédier aux objections par des modifications.

3.3 La question de savoir si la demande divisionnaire satisfait ou non à l'exigence que son objet ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée est, à l'instar du respect des dispositions de l'article 123(2) CBE, une condition de fond pour la délivrance d'un brevet qui ne peut pas être examinée par la section de dépôt, mais seulement par la division d'examen, si bien que le principe précité, selon lequel il convient de donner au demandeur la possibilité d'apporter des modifications, s'appliquerait en l'absence de dispositions spécifiques contraires. Or, il n'existe pas de disposition contraire.

3.4 A première vue, l'article 76(1), deuxième phrase CBE ne précise pas ce qui doit se passer si, à la date effective de son dépôt, la demande divisionnaire contient des éléments ajoutés. Le non-respect d'une disposition n'implique pas automatiquement que la demande doit être rejetée sans que le demandeur ait auparavant eu la possibilité d'effectuer des modifications. Au contraire, le principe général ancré à l'article 96(2) ensemble l'article 123(1) CBE, selon lequel les modifications sont admises, s'applique. Ce point de vue est étayé par la deuxième phrase de l'article 76(1) CBE (... in so far as this provision is complied with ... ; ... soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, ... ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence ...).

3.5 Bien que l'article 76(3) CBE énonce que "la procédure destinée à assurer l'application du paragraphe 1" est fixée "dans le règlement d'exécution", celui-ci ne définit pas de procédure spécifique pour examiner si les conditions prévues à l'article 76(1), deuxième phrase CBE sont remplies. Or, on pourrait s'attendre à ce qu'une telle procédure soit prévue s'il était essentiel que ces conditions soient remplies à la date de dépôt effective. Son absence suggère fortement que le législateur souhaitait que la procédure devant la division d'examen s'applique, avec la possibilité d'effectuer des modifications afin de satisfaire aux exigences de l'article 76(1), deuxième phrase CBE.

3.6 L'avis selon lequel une demande divisionnaire peut être modifiée afin de satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE est également étayé par d'autres dispositions de la CBE. Ainsi, dans une procédure d'opposition au titre de l'article 100c) CBE, un brevet européen délivré sur la base d'une demande divisionnaire peut être révoqué au motif que son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. L'article 100 CBE ne dit pas que le fait que le brevet ait été délivré sur la base d'une demande divisionnaire dont l'objet, lors du dépôt, s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée constitue un motif de révocation. Or, l'article 100 CBE définit tous les motifs de révocation possibles, sans exception. Aussi l'absence d'un tel motif de révocation montre-t-elle que le facteur déterminant est l'objet au moment de la délivrance, et non le fait que l'objet de la demande divisionnaire telle que déposée satisfasse ou non à l'exigence selon laquelle il ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée. On peut tirer la même conclusion pour les procédures nationales au titre de l'article 138(1)c) CBE, qui contient une liste exhaustive des motifs de nullité susceptibles d'être invoqués dans les procédures nationales de nullité.

4. Travaux préparatoires

4.1 Comme exposé aux points 2.5 à 2.9 ci-dessus, les Travaux préparatoires n'étaient pas l'argument selon lequel une demande divisionnaire non conforme à l'article 76(1) CBE est irrémédiablement condamnée à être rejetée et ne peut donc être modifiée en raison de la formulation de l'article : "ne peut être déposée que".

4.2 Au contraire, les Travaux préparatoires apportent des éléments supplémentaires à l'appui de l'avis développé ici. Dans le seul document considéré comme pertinent par la Grande Chambre, à savoir le procès-verbal des débats de la 9^e réunion du Groupe de travail I en 1971 (doc. BR/135 f/71, p. 90-91), il est dit : "Il a été entendu que si une demande divisionnaire contient des éléments nouveaux, l'attention du demandeur devrait être attirée sur ce point, afin qu'il procède à la suppression de ces éléments. A défaut, la demande divisionnaire serait rejetée pour non-conformité avec l'article 83a." (l'article 83a était à l'époque rédigé en ces termes : "L'objet de la demande de brevet européen ne peut s'étendre au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée"). La discussion a eu lieu lors des derniers préparatifs de la CBE, et ce point spécifique ne semble pas avoir été discuté par la suite. Bien que le texte du projet de convention ait été modifié, rien n'indique que ces modifications visaient à faire en sorte que la modification d'une demande divisionnaire soit interdite en de telles circonstances.

4.3 Contrairement au passage susmentionné, le passage du procès-verbal de la Conférence diplomatique de Munich de 1973 (doc. M/PR/I, p. 39-40) cité par la chambre dans la décision de saisine T 39/03, bien que postérieur, porte sur un tout autre point, à savoir si les éléments ajoutés aux demandes divisionnaires font ou non partie de l'état de la technique au titre de l'article 52 (l'actuel article 54), paragraphe 3 CBE. Il n'y a dans cette discussion rien qui soit incompatible avec l'admissibilité des modifications d'une demande divisionnaire qui visent à supprimer les éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande antérieure.

4.4 La Grande Chambre peut donc uniquement déduire des Travaux préparatoires que le législateur avait l'intention d'autoriser la modification des demandes divisionnaires afin de supprimer les éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande antérieure.

5. Intérêts des demandeurs et des tiers

5.1 Une autre question à examiner consiste à savoir si la sécurité juridique des tiers peut nécessiter une interprétation qui interdirait les modifications visant à satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE. Le libellé de

l'article 76(1) CBE selon lequel une demande divisionnaire "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..." et celui de l'article 123(2) CBE selon lequel "une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée..." sont tellement semblables (dans les trois langues) que, de toute évidence, les mêmes principes doivent s'appliquer dans les deux types de cas, lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui s'étend au-delà du contenu de la demande initiale. Tel est le point de vue adopté par la jurisprudence et auquel la présente Chambre souscrit. Comme la Grande Chambre de recours l'a énoncé dans la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541), l'idée sous-jacente de l'article 123(2) CBE est "d'interdire à un demandeur de conforter sa position par l'ajout d'un élément non divulgué dans la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale" (point 9 des motifs). C'est précisément à ce même besoin de sécurité juridique des tiers que répond l'article 76(1) CBE en interdisant que l'objet de la demande divisionnaire s'étende au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée.

5.2 Toutefois, s'il est évidemment essentiel pour la sécurité juridique des tiers que l'article 76(1) CBE garantisse que tout brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire reste dans les limites du contenu de la demande initiale, on ne saurait pour autant affirmer que la sécurité juridique des tiers exige également qu'aucune modification visant à mettre la demande en conformité avec l'article 76(1) CBE ne puisse être admise.

5.3 Tant l'article 123(2) CBE que l'article 76(1), deuxième phrase CBE font appel à des définitions renvoyant à la demande telle que déposée, et non à l'objet revendiqué tel que déposé, afin de déterminer la limite tracée par le législateur entre, d'une part, l'intérêt du demandeur à couvrir le plus largement possible l'invention divulguée et, d'autre part, l'intérêt des tiers à connaître dès que possible l'étendue potentielle du brevet délivré. Ces deux articles consacrent le principe selon lequel, avant la délivrance, la sécurité juridique des tiers est suffisamment protégée par l'interdiction d'étendre, par modification, le contenu d'une demande au-delà de ce qui a été divulgué à l'origine. Dans ces limites, le droit du demandeur de revendiquer totalement et de manière adéquate l'invention divulguée prévaut, de sorte que les droits des tiers ne sont pas affectés par un élargissement des revendications pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet (G 1/93, point 10 des motifs), ce qui inclut le droit du demandeur de modifier les revendications de manière à les faire porter sur un objet non compris dans les revendications telles que déposées. C'est seulement après la délivrance que les intérêts des tiers continuent d'être protégés par l'article 123(3) CBE et que le droit du titulaire du brevet de modifier les revendications est limité par l'étendue du brevet délivré.

5.4 Ne pas autoriser la modification d'une demande divisionnaire visant à la rendre conforme à l'article 76(1), deuxième phrase CBE instaurerait une différence de traitement dans des situations analogues. Cette inégalité de traitement n'aurait aucun intérêt objectivement justifiable, mais créerait un piège procédural. Prenons un exemple pour l'illustrer.

5.4.1 Une demande est déposée. Elle comporte une revendication indépendante portant sur l'élément A, et des revendications dépendantes pour les combinaisons A+B et A+C. La demande telle que déposée expose également la combinaison A+B+Z, mais pas la combinaison A+C+Z. L'un des documents mis en évidence lors de la recherche détruit la nouveauté de la revendication relative à l'élément A. Le demandeur dépose une demande divisionnaire. Dans le cas I, la demande initiale modifiée revendique les combinaisons A+B et A+B+Z, et la demande divisionnaire revendique les combinaisons A+C et A+C+Z. Dans le cas II, la demande initiale modifiée revendique A+C et A+C+Z, tandis que la demande divisionnaire revendique A+B et A+B+Z. Pour le reste, les demandes sont identiques. La seule objection formulée dans chaque cas est que la revendication dépendante relative à la combinaison A+C+Z s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée. Le demandeur doit reconnaître qu'une lecture attentive révèle que seule la combinaison A+B+Z, et non A+C+Z, était initialement divulguée.

5.4.2 Si cette objection est formulée au titre de l'article 123(2) CBE à l'égard de la demande initiale dans le cas II, le demandeur peut y remédier en supprimant la revendication litigieuse relative à A+C+Z. La formulation "ne peut être modifié" qui est employée à l'article 123(2) CBE n'a jamais été interprétée comme voulant dire que, dès lors que le demandeur soumet pour la première fois une telle modification, il enfreint la CBE et sa demande est automatiquement rejetée. Au contraire, le demandeur doit être informé de l'élément litigieux et se voir offrir la possibilité de le modifier de manière licite.

5.4.3 Si toutefois, dans le cas I, l'objection selon laquelle la combinaison A+C+Z n'était pas divulguée à l'origine dans la demande initiale est soulevée au titre de l'article 76(1) CBE à l'égard de la demande divisionnaire et que le demandeur n'ait pas le droit de modifier sa demande de façon à supprimer la revendication relative à A+C+Z, le résultat serait à la fois arbitraire et injuste. Dans le cas I, le demandeur perdrait la demande divisionnaire et, avec elle, la revendication relative à la combinaison A+C. Dans le cas II, il conserverait la demande initiale ainsi que la demande divisionnaire et, par conséquent, les revendications portant sur A+B et A+C. Le besoin de sécurité juridique pour les tiers serait bien entendu pris en compte de manière adéquate en autorisant dans le

cas I la suppression de la revendication litigieuse relative à A+C+Z. De l'avis de la Chambre, rejeter la demande divisionnaire dans sa totalité est disproportionné.

5.5 Il est vrai que si les demandeurs n'étaient pas autorisés à modifier la demande afin de lever la non-conformité du texte déposé à l'origine avec les exigences de l'article 76(1) CBE, ils pourraient, dans de nombreux cas, tenter de contourner le piège procédural ainsi posé. Ils pourraient déposer n'importe quelle demande divisionnaire contenant la même description et les mêmes revendications que la demande initiale, mais présenter les revendications dans un ordre différent, de façon que les premières revendications de la liste portent sur les éléments ayant un intérêt particulier dans la demande divisionnaire, et à un stade ultérieur apporter des modifications afin de conférer à la demande la forme souhaitée. Ceci provoquerait un allongement de la procédure de délivrance des brevets, et donc de la période d'incertitude juridique pour les tiers, ce qui n'est pas souhaitable.

6. Dispositions de la Loi britannique sur les brevets de 1977

La décision de saisine ayant donné lieu à la procédure G 1/05 s'appuyait sur ce qui avait été dit dans l'affaire *Hydroacoustics Incorporated's Applications* [1981] FSR 538 pour interpréter l'article 76(1) CBE (cf. IV.c ci-dessus). L'affaire *Hydroacoustics* portait sur la formulation précise de l'article 76 de la Loi britannique sur les brevets de 1977, alors en vigueur, qui (bien que portant par hasard le même numéro que la disposition de la CBE sur les demandes divisionnaires) ne faisait pas partie des dispositions expressément citées à l'article 130(7) de la Loi britannique sur les brevets de 1977 comme étant conçues de manière à produire dans toute la mesure du possible les mêmes effets que les dispositions correspondantes de la CBE. Or, bien que similaire à l'article 76(1) CBE à certains égards, l'article 76 de la Loi britannique sur les brevets de 1977 ne contenait pas la deuxième phrase "...dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée...". Les termes de cet article ont depuis été modifiés de telle manière que celui-ci prévoit désormais l'inverse de ce qui a été décidé dans l'affaire *Hydroacoustics*. La décision porte en effet sur une disposition différente sur le fond et qui a été ultérieurement remaniée par le législateur. Elle n'est donc pas de nature à appuyer une interprétation particulière de l'article 76 CBE. Tout au plus, l'évolution ultérieure au Royaume-Uni indique qu'une disposition interdisant les modifications n'est pas satisfaisante.

7. Conclusion sur la possibilité d'effectuer des modifications

De l'avis de la Grande Chambre de recours, tous les arguments exposés ci-dessus vont dans le sens d'une interprétation de l'article 76(1) CBE qui autorise le demandeur à modifier une demande divisionnaire, après son dépôt, de façon à satisfaire aux exigences de cet article, à condition que la modification respecte les autres conditions prévues dans la CBE.

8. Question 2 : la demande initiale n'est plus en instance

8.1 La deuxième question posée dans l'affaire G 1/05 est la suivante : est-il possible de modifier une demande divisionnaire en vue de satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE lorsque la demande antérieure n'est plus en instance ? Conformément à l'article 76(1) CBE, une demande divisionnaire est une nouvelle demande distincte et indépendante de la demande initiale (cf. également point 3.1 ci-dessus). On trouve une formulation plus détaillée dans l'avis G 4/98, au point 5 des motifs, où la Grande Chambre de recours a confirmé l'avis émis par des tiers, à savoir que "... la procédure relative à la demande divisionnaire est indépendante de celle concernant la demande initiale" et que "la demande divisionnaire est traitée comme une demande nouvelle ... Malgré l'existence de certains liens entre les deux procédures (par ex. en ce qui concerne les délais), le fait que des actes soient accomplis (ou non) dans la procédure relative à la demande initiale après le dépôt de la demande divisionnaire ne doit pas influencer sur cette dernière ...".

8.2 Par conséquent, une demande divisionnaire telle que déposée peut être modifiée en vue de supprimer des éléments ajoutés non divulgués dans la demande antérieure telle que déposée, et ce que la demande antérieure soit encore en instance ou pas.

9. Question 3 : autres limites au droit d'effectuer des modifications

9.1 Le principe selon lequel une demande divisionnaire est une demande distincte et indépendante et doit, sauf dispositions contraires explicites, être traitée de la même manière qu'une demande ordinaire et être soumise aux mêmes exigences, répond également à la question 3 de l'affaire G 1/05.

9.2 Les modifications de demandes divisionnaires sont autorisées en vertu de l'article 123(2) CBE dans la même mesure que les modifications apportées à toute autre demande non divisionnaire. De l'avis de la Grande Chambre, le simple fait qu'une demande soit issue d'une division ne permet pas d'en déduire des limites quelconques, liées à la suppression ou à l'abandon de tout élément de la demande antérieure non inclus dans les revendications de la demande divisionnaire en question, sur le type de modifications qui peuvent être effectuées ou sur l'objet sur lequel peuvent porter les demandes divisionnaires suivantes issues de la demande divisionnaire en question. Ceci est conforme à la jurisprudence constante (cf. la décision de saisine T 1409/05, point 3.1.2 des motifs, ainsi que les autres références qui y sont citées). L'article 76(1) CBE porte sur le contenu, c'est-à-dire sur la totalité du contenu technique de la demande antérieure, et aucune disposition juridique ne justifie sa limitation lors d'une division. Les tiers doivent savoir que tant qu'une demande divisionnaire est en instance, n'importe quel élément de son contenu lors du dépôt peut faire l'objet de revendications soit dans la demande divisionnaire elle-même, soit dans des demandes divisionnaires ultérieures. Ainsi, une demande divisionnaire peut être modifiée de façon à porter sur des aspects de la demande antérieure qui sont également divulgués dans la demande divisionnaire telle que déposée, mais qui ne sont pas compris dans les revendications de la demande divisionnaire telle que déposée.

DÉCISION DE SAISINE T 1409/05

10. Question 1 : séries de demandes divisionnaires

10.1 Dans le cas de la saisine portant sur des séries de demandes divisionnaires, l'article 76(3) et la règle 25(1) CBE sont à nouveau pertinents, de même que le principe qui en découle (cf. point 8.1 ci-dessus), selon lequel les demandes divisionnaires doivent être traitées de la même façon que des demandes ordinaires et sont soumises aux mêmes exigences, à moins que des dispositions spécifiques de la CBE, en particulier celles de l'article 76 ou de la règle 25 CBE, n'en disposent autrement.

10.2 Quoique l'article 76(1) CBE ne soit pas explicitement formulé pour couvrir les demandes divisionnaires de demandes divisionnaires, on ne saurait affirmer qu'il les interdit. De fait, les dispositions de cet article s'appliquent naturellement aux demandes divisionnaires de demandes divisionnaires en vertu du principe selon lequel, en l'absence de dispositions spécifiques, une demande divisionnaire doit être traitée comme toute autre demande. En d'autres termes, une demande divisionnaire (quelle que soit sa génération) peut elle-même être "demande initiale" au sens de l'article 76(1) CBE pour une autre demande divisionnaire. L'actuelle règle 25 CBE reflète également cette idée lorsqu'elle mentionne la possibilité de déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance.

11.1 Le statut juridique accordé par l'article 76(1), deuxième phrase CBE à une demande divisionnaire portant sur un objet déjà divulgué dans la demande antérieure est spécifique et bien plus favorable que pour une demande normale déposée pour cet objet, car ce n'est pas la date de dépôt effective de la demande divisionnaire qui compte pour l'appréciation de la brevetabilité de cet objet, mais la date de dépôt de la demande antérieure.

La particularité d'une série de demandes divisionnaires dont chacune est issue de la précédente est que chaque membre de la série revendique comme date de dépôt la date de la demande initiale (d'origine) dans laquelle l'objet divisé en une série de demandes divisionnaires a été divulgué initialement.

En vertu de la CBE, la date de dépôt de la demande d'origine est la seule date de dépôt qui puisse être attribuée à une demande divisionnaire, au moyen de la fiction juridique contenue dans l'article 76(1), deuxième phrase, deuxième membre de phrase CBE, et ce que la demande divisionnaire soit une première demande divisionnaire ou une demande ultérieure dans une série de demandes divisionnaires.

La CBE ne prévoit pas qu'une demande divisionnaire puisse avoir comme date de dépôt sa date de dépôt effective auprès de l'OEB. De même, rien dans la CBE n'étaye l'idée selon laquelle des dates de dépôt différentes pourraient être attribuées à une même demande - divisionnaire ou pas - pour différentes parties de l'objet déposées dans le cadre de cette demande à différentes dates.

Il n'existe pas non plus dans la CBE de base pour le dépôt d'une demande divisionnaire relative à un objet ajouté à la demande d'origine ou à une demande divisionnaire antérieure dans la série et revendiquant comme date de dépôt la date à laquelle cet objet a effectivement été déposé pour la première fois, comme cela était possible selon l'ancienne loi allemande sur les brevets (applicable jusqu'au 1^{er} octobre 1968, cf. *Georg Benkard*, Patentgesetz, Gebrauchsmuster-gesetz, 5^e édition, 1969, § 26, note 26).

11.2 C'est pourquoi, dans le cas d'une série de demandes divisionnaires dont chacune est issue de la précédente par division, il n'est justifié d'accorder la date de dépôt correspondant à la première divulgation de l'objet concerné dans la demande d'origine que si l'objet en question a été divulgué dans chacune des demandes précédentes (antérieures) telles que déposées et s'il figure toujours dans chacune des demandes précédentes à la date de dépôt de la demande divisionnaire - ultérieure - (c'est-à-dire s'il n'a pas été abandonné clairement et définitivement à ce moment-là, cf. J 2/01, JO OEB 2005, 88, point 6 des motifs, J 15/85, JO OEB 1986, 395, points 4 et 5 des motifs), de sorte qu'il a fait partie des demandes de manière continue depuis sa divulgation dans la demande d'origine telle que déposée, jusqu'à la date de dépôt de la demande divisionnaire dont il est question.

Un élément qui aurait été omis lors du dépôt d'une demande antérieure de la série ne peut être réintroduit dans cette demande ni dans aucune demande divisionnaire qui la suit dans la série. Inversement, un élément qui a été ajouté lors du dépôt d'une demande divisionnaire antérieure dans la série ne peut être revendiqué dans une demande divisionnaire ultérieure de la série, car en vertu de l'article 76(1) CBE, de tels éléments ajoutés ne peuvent bénéficier de la date de dépôt de la demande d'origine, dans laquelle ils n'étaient pas divulgués.

12.1 Compte tenu de cette manière d'appliquer l'article 76(1) CBE, la Grande Chambre de recours ne voit pas comment les problèmes décrits dans la décision de saisine T 39/03 pourraient survenir dans une série de demandes divisionnaires. Le contenu des demandes antérieures d'une série devient ainsi une simple limite qui doit être prise en considération sur la base des demandes précédentes de la série telles que déposées. L'avis émis par la chambre dans l'affaire T 1409/05 est donc confirmé.

12.2 Dès lors que les exigences définies ci-dessus sont remplies pour l'objet considéré de la demande divisionnaire concernée, il importe peu que les demandes précédentes de la série telles que déposées n'aient pas satisfait aux exigences de l'article 76(1), deuxième phrase CBE eu égard à d'autres éléments qui y figuraient, ou qu'elles aient été maintenues ou rejetées après le dépôt de la demande divisionnaire qui les a suivies dans la série. Ni la règle 25, ni l'article 76 CBE ne contiennent la moindre disposition selon laquelle le sort ultérieur de la demande précédente ou le fait qu'elle reste ou non en instance peut affecter la procédure relative à la demande divisionnaire (cf. aussi les points 8.1 et 8.2 ci-dessus) et en l'absence de telles dispositions, la Grande Chambre estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer de quelconques restrictions supplémentaires.

13.1 Conformément à l'article 76(3) CBE, la procédure à suivre et les conditions particulières à respecter peuvent être fixées par le règlement d'exécution. La Grande Chambre de recours ne peut donc pas imposer des conditions plus sévères que celles du règlement d'exécution. Si elle le faisait, elle empiéterait sur le domaine réservé du Conseil d'administration. Une comparaison de la règle 25(1) et (2) CBE en vigueur en 1978 avec l'actuelle règle 25(1) CBE est instructive. Elle montre que les limites qui étaient autrefois imposées au dépôt de demandes divisionnaires ont été abolies par le législateur. S'il devait y avoir lieu de définir des conditions plus restrictives, c'est au législateur qu'il incombe de le faire en vertu de l'article 76(3) CBE et de l'exigence de sécurité juridique.

13.2 Les décisions T 720/02 et T 797/02, citées avec désapprobation dans la décision de saisine T 1409/05, contiennent toutes les deux au point 2.2 des motifs le passage suivant :

"... le principe généralement admis selon lequel la procédure d'examen à l'OEB doit être conduite de façon à assurer que, dans un délai raisonnable après le dépôt de la demande de brevet, le public ait une connaissance assez précise de l'étendue des droits exclusifs revendiqués par le demandeur. Lorsque l'on applique les dispositions pertinentes de la CBE sur la recevabilité des demandes divisionnaires au cas précis - non envisagé explicitement par la Convention - de demandes issues d'autres demandes divisionnaires, il convient donc de veiller à ne pas aller à l'encontre de ce principe."

13.3 De l'avis de la Grande Chambre de recours, ce "principe" est sans aucun doute désirable et applicable aux demandes ordinaires comme aux demandes divisionnaires, et pourrait conduire le législateur à envisager de définir des règles spécifiques à cette fin. Cependant, les chambres de recours ou autres instances de l'OEB ne peuvent se fonder sur ce principe pour restreindre les droits des demandeurs d'une manière qui n'est justifiée par aucune disposition spécifique de la CBE telle que la règle 25(1) CBE.

13.4 La Grande Chambre admet que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré. C'est pourquoi elle n'a rien à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à les rejeter lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande antérieure encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure. Cependant, on ne saurait se fonder sur ce principe pour empêcher le dépôt de demandes identiques, car cela irait à l'encontre du principe

prépondérant selon lequel il convient d'établir si une demande satisfait aux exigences de la CBE en se basant sur la version finale qui a été présentée (cf. point 3.2 ci-dessus).

13.5 De l'avis de la Grande Chambre de recours, l'article 76(1) et la règle 25 CBE, dans leur formulation actuelle, ne constituent pas une base adéquate pour définir des exigences supplémentaires à imposer aux demandes divisionnaires, en plus des conditions que toutes les autres demandes doivent remplir. Il semble que ce que les demandeurs considèrent comme une exploitation légitime des possibilités offertes par la CBE en matière de procédure est interprété par d'autres comme un abus vis-à-vis du droit tel qu'ils voudraient qu'il soit, et non tel qu'il est. La Chambre estime qu'il n'est pas satisfaisant que des séries de demandes divisionnaires où chacune contient le même exposé de large portée que la demande d'origine du fait qu'elle conserve au moins une description non modifiée, puissent rester en instance pendant une période allant jusqu'à vingt ans. S'il s'avère que les mesures administratives ne sont pas adéquates - telles que la priorité donnée à l'examen des demandes divisionnaires ou le regroupement et le traitement rapide des demandes divisionnaires simultanément en instance afin de réduire au maximum la possibilité que les demandeurs maintiennent en vie des éléments sur lesquels la division d'examen a déjà donné un avis négatif, et ce en redéposant sans cesse les mêmes éléments - il incombera au législateur d'examiner à quel niveau des abus sont commis et quels remèdes peuvent y être apportés.

14. Etant donné qu'il convient de répondre à la question 1 par l'affirmative, il n'est pas nécessaire de répondre aux autres questions.

Dispositif

Par ces motifs, la Grande Chambre de recours apporte les réponses suivantes aux questions de droit qui lui ont été soumises :

En ce qui concerne l'article 76(1) CBE, une demande divisionnaire qui, à sa date de dépôt effective, contient des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée peut être modifiée ultérieurement afin que son objet ne soit plus aussi étendu, même si la demande antérieure n'est plus en instance. En outre, ces modifications sont soumises aux mêmes limites que les modifications apportées à toute autre demande (non divisionnaire).