

Décision de la Grande Chambre de recours en date du 30 août 2011

G 2/10

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli

Membres : B. Günzel

A. S. Clelland

U. Oswald

B. Schachenmann

J.-P. Seitz

A. Wirén

Demandeur : THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE

Référence : Disclaimer/SCRIPPS

Article : 54(2) et (3), 56, 61(1)b), 76(1), 83, 84, 87(1), 123(2) et (3) CBE

Mot-clé : "Saisine recevable (oui)" - "Interprétation de la question soumise - terme "disclaimer" - objet plutôt que mode de réalisation" - "G 1/03 et G 2/03 relatives aux disclaimers excluant un objet divulgué (non)" - "Définition générale pour apprécier la conformité avec l'article 123(2) CBE - applicable aux disclaimers excluant un objet divulgué (oui)" - "Référence : objet restant revendiqué" - "Evaluation de tous les aspects techniques du cas d'espèce requise - même critère que pour les caractéristiques positives" - "Objet exclu par disclaimer divulgué comme faisant partie de l'invention - sans pertinence" - "Importance d'un concept uniforme de divulgation et d'une définition uniforme des droits qui en découlent "

Sommaire :

La Grande Chambre de recours répond comme suit à la question qui lui a été soumise :

1a. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant de cette revendication un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint l'article 123(2) CBE si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, ne saurait déduire explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer.

1b. Pour déterminer si c'est le cas ou non, il est nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas portant sur l'ensemble des aspects techniques, en tenant compte de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée.

Exposé des faits et conclusions

I. Question posée dans la saisine

Dans la décision intermédiaire T 1068/07 en date du 25 juin 2010, la chambre de recours technique 3.3.08 a soumis à la Grande Chambre de recours la question suivante :

Un disclaimer enfreint-il l'article 123(2) CBE si son objet a été divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée ?

II. Décision de la division d'examen faisant l'objet du recours

La procédure de recours devant la chambre à l'origine de la saisine porte sur un recours formé par le requérant contre la décision de la division d'examen, en date du 2 février 2007, de rejeter la demande de brevet européen n° 98 920 015.9. La division d'examen avait estimé que ni la requête principale ni la (première) requête subsidiaire du requérant ne satisfaisaient aux exigences de l'article 123(2) CBE. Les disclaimers introduits dans les revendications 1 de ces deux requêtes ne trouvaient aucun fondement dans la demande telle que déposée.

III. Revendications à la base de la décision de saisine

La demande porte sur des molécules d'ADN catalytiques (enzymatiques) capables de cliver d'autres séquences ou molécules d'acide nucléique, en particulier l'ARN, de manière régiospécifique.

La revendication 1 de la requête principale s'énonce comme suit :

"1. Molécule d'ADN catalytique possédant une activité endonucléase régiospécifique, spécifique pour une séquence nucléotidique définissant un site de clivage dans une séquence d'acide nucléique d'un substrat présélectionnée, ladite molécule catalytique ayant une première et une seconde régions de liaison au substrat flanquant un noyau, ladite molécule répondant à la formule :

5' (X-R) - GGCTAGCT⁸ACAACGA - (X) 3'

où

chaque X est une quelconque séquence nucléotidique,

(X-R) représente la première région de liaison au substrat,

(X) représente la seconde région de liaison au substrat,

R est un nucléotide capable de former une paire de bases avec une pyrimidine dans la séquence d'acide nucléique du substrat présélectionnée,

T⁸ peut être remplacé par C ou A,

la première région de liaison au substrat possédant une séquence capable de se lier par appariement de bases complémentaires à une première portion de la séquence d'acide nucléique du substrat présélectionnée,

la seconde région de liaison au substrat possédant une séquence capable de se lier par appariement de bases complémentaires à une seconde portion de la séquence d'acide nucléique du substrat présélectionnée,

où la première région de liaison au substrat n'a pas la séquence 5' CTTTGGTTA 3' ni 5' CTAGTTA 3',

où la seconde région de liaison au substrat n'a pas la séquence 5' TTTTCC 3',

et où la molécule d'ADN catalytique ne présente aucune activité endonucléase régiospécifique pour la séquence :

5' - GGAAAAGUAACUAGAGAUGGAAG - 3' (SEQ ID NO: 135)."

(c'est la Grande Chambre de recours qui souligne)

S'agissant de la revendication 1, la requête subsidiaire I du requérant était identique à la requête principale à cela près qu'elle comportait l'indication suivante qui figurait dans la revendication 2 : "R" représente A ou G.

S'agissant de leurs revendications 1 respectives, les requêtes subsidiaires II et III présentées par le requérant à la chambre à l'origine de la saisine en réponse à une notification émise par celle-ci, étaient identiques à la requête principale à la différence que le passage "où la première région de liaison au substrat n'a pas la séquence [...] (SEQ ID NO: 135)", à la fin de la revendication 1 avait été remplacé par le texte suivant dans la requête subsidiaire II :

**"... .. avec la restriction que ladite molécule catalytique n'est pas une molécule dont les première et seconde régions de liaison peuvent se lier par appariement de bases complémentaires à un acide nucléique du substrat de formule :
5' - GGAAAAGUAACUAGAGAUGGAAG - 3' (SEQ ID NO: 135)."** ;

et par le texte suivant dans la requête subsidiaire III :

**"... avec la restriction que ladite molécule catalytique n'est pas une molécule ayant une activité de clivage catalytique intermoléculaire régiospécifique du substrat :
5' - GGAAAAGUAACUAGAGAUGGAAG - 3' (SEQ ID NO: 135)**

dans les conditions suivantes : 2 mM MgCl₂ ; 150 mM KCl ; pH 7,5 ; 37°C ; taux approximatif : kcat = 0,01 min⁻¹."

IV. Décision de la division d'examen

La division d'examen avait rejeté la requête principale et la première requête subsidiaire présentées par le demandeur (requérant) au motif que le disclaimer qu'elles comportaient n'était pas divulgué en tant que tel dans la demande telle que déposée et que, de plus, il n'était pas satisfait aux conditions énoncées dans les décisions G 1/03 et G 2/03 (JO OEB

2004, 413 et 448, ci-après décision G 1/03, sauf indication expresse différente). Les disclaimers avaient pour but de rendre l'objet de la revendication 1 nouveau au sens de l'article 54(2) CBE par rapport à D1. Or D1, qui portait également sur des molécules d'ADN catalytiques, relevait manifestement du même domaine technique. Ce document n'était donc pas si étranger à l'invention revendiquée et si éloigné d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais pris en considération lors de la réalisation de l'invention. D1 était en outre attribué au même inventeur et au même demandeur que la demande litigieuse et son contenu était largement identique à celui de cette demande.

V. Décision de saisine

La chambre à l'origine de la saisine estime que la revendication 1, aussi bien dans la requête principale du requérant que dans sa requête subsidiaire I, enfreint l'article 123(2) CBE. Selon elle, ces revendications sont limitées par "trois caractéristiques négatives" qui ne sont pas divulguées dans la demande telle que déposée. L'utilisation de caractéristiques négatives pour exclure de l'étendue de la protection de la revendication 1 les (premier et second) bras spécifiques de liaison au substrat ainsi que la séquence de substrat spécifique du prototype de motif "10-23" (figures 8 et 9), équivaldrait à opérer une sélection parmi la gamme plus large de changements proposés à l'exemple 6, notamment à la page 87, lignes 24 à 28. Cette sélection n'a pas de fondement direct et non ambigu dans la demande telle que déposée (cf. point 11 des motifs).

En revanche, dans les requêtes subsidiaires II et III, les caractéristiques négatives de la revendication 1 figurant dans les requêtes précédentes ont été remplacées par des disclaimers dont l'objet était divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention.

Comme il a été constaté au point 4.2.3 de la décision G 1/07, qui suit en cela la décision G 1/03 qui traitait des disclaimers dits "non divulgués", des avis différents ont été exprimés dans la jurisprudence des chambres de recours sur la question de savoir si les conclusions que la Grande Chambre de recours a tirées dans ces décisions, sont également applicables aux disclaimers qui excluent des modes de réalisation divulgués dans la demande telle que déposée comme faisant partie de l'invention. Dans l'affaire soumise devant la chambre à l'origine de la saisine, la réponse à cette question est déterminante. Dans l'affirmative, les requêtes subsidiaires II et III devraient être rejetées

au titre de l'article 123(2) CBE, et il ne pourrait donc être fait droit au recours. Dans la négative, ces requêtes n'enfreindraient pas l'article 123(2) CBE, et la décision attaquée pourrait être annulée.

VI. Déroulement de la procédure devant la Grande Chambre de recours

Par décision en date du 6 août 2010, la Grande Chambre de recours a invité le Président de l'OEB à présenter ses observations par écrit sur la question de droit soumise à la Grande Chambre, et a également invité les tiers à donner leur avis. Le Président de l'OEB et un certain nombre de tiers ont présenté leurs commentaires par écrit. Le 18 mars 2011, la Grande Chambre de recours a envoyé une citation à une procédure orale, puis le 21 juin 2011, une notification attirant l'attention sur plusieurs questions paraissant revêtir une certaine importance pour la discussion lors de la procédure orale. Celle-ci a eu lieu le 4 août 2011. À l'issue de la procédure orale, le président a annoncé que la Grande Chambre de recours rendrait sa décision par écrit.

VII. Moyens invoqués par le requérant

Les arguments du requérant peuvent être résumés comme suit :

La décision G 1/03 ne s'applique pas aux disclaimers qui excluent des modes de réalisation divulgués. L'analyse juridique de la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/03 a été faite en fonction des questions qui lui avaient été soumises. Ces questions n'englobaient pas la situation dans laquelle l'objet à exclure n'était divulgué qu'en termes positifs. En outre, il ressort des critères énoncés par la Grande Chambre quant à la formulation d'un disclaimer (au point 3 des motifs), selon lesquels un disclaimer ne doit pas retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté ou pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques, que la décision G 1/03 ne visait pas les disclaimers portant sur des modes de réalisation divulgués en termes positifs, puisque le libellé d'un tel disclaimer est dicté par celui du mode de réalisation en question. Cette distinction entre les deux types de disclaimer illustre clairement leur nature fondamentalement différente.

En ce qui concerne le point 2.5 des motifs de la décision G 1/03, sur lequel la chambre de recours s'est fondée dans la décision T 1050/99, le passage cité de la décision de la Grande Chambre ne justifie pas les conclusions de la chambre de recours technique. Aucun élément dans cette partie de la décision G 1/03 ne laisse entendre que la Grande Chambre de recours visait la situation dans laquelle le disclaimer n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée mais que l'objet qu'il excluait l'était. Au contraire, les décisions T 170/87 et T 313/86, qui sont les seules auxquelles il est fait référence dans ce passage de la décision G 1/03 dans le contexte de l'exclusion d'un objet, abordaient la question des disclaimers lorsque l'objet à exclure était dépourvu de fondement.

Dans sa décision G 1/07, la Grande Chambre de recours a examiné le problème qui se pose lorsque des avis différents ont été exprimés dans la jurisprudence des chambres de recours sur la question, et n'a retenu que deux approches possibles pour évaluer des disclaimers portant sur des modes de réalisation divulgués, à savoir :

a) appliquer la décision G 1/03, ou

b) appliquer la jurisprudence suivant la décision T 4/80, telle que résumée dans la décision T 1107/06. Seules deux possibilités ayant été retenues par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/07, l'approche à adopter doit être celle définie dans la décision T 4/80 et les décisions suivantes, y compris la décision T 1107/06. Cette approche est aussi résumée dans une version antérieure des Directives relatives à l'examen publiée en juin 2005 (cf. III, 4.2).

Un disclaimer dont l'objet est divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE. En pareil cas, il est évident que le demandeur ne tire aucun avantage injustifié au sens de la décision G 1/93 (point 9 des motifs) puisqu'il ne fait que revendiquer l'invention initialement divulguée à l'exclusion d'un mode de réalisation particulier, l'invention et le mode de réalisation étant décrits dans la demande initiale. La sécurité juridique des tiers ne saurait donc être compromise par un tel disclaimer.

Conformément à la décision T 1107/06, la question n'est pas de savoir s'il peut être déduit de la demande telle que déposée que le demandeur souhaitait exclure l'objet du

disclaimer, mais il s'agit plutôt de déterminer si l'objet restant dans la revendication après l'insertion du disclaimer a été divulgué (point 45 des motifs). Dans cette décision, la chambre de recours technique a conclu que lorsqu'une divulgation générique de l'invention est complétée par une divulgation spécifique d'un mode de réalisation donné à titre d'illustration et englobé dans la divulgation générique, l'homme du métier en déduira normalement que tous les autres modes de réalisation englobés dans cette divulgation générique font également partie de l'invention, même s'ils ne sont pas mentionnés expressément. Ces autres modes de réalisation non exemplifiés ou non préférés sont donc implicitement divulgués en tant que complément logique des modes de réalisation explicitement mentionnés. Cette approche du "complément logique" est celle qu'il convient d'adopter. En effet, en toute logique, en isolant un groupe restreint (Y) au sein d'un groupe plus large (X), on obtient nécessairement deux groupes, à savoir le groupe restreint (Y) et le groupe qui reste après que ce groupe restreint a été retiré du groupe plus large (X-Y). Une divulgation qui isole le sous-groupe (Y) par rapport au groupe plus large (X) décrit donc implicitement le groupe restant (X-Y). Une revendication portant sur (X-Y) est donc entièrement fondée sur la divulgation du groupe (Y) isolé par rapport au groupe (X).

Les chambres de recours admettent en règle générale qu'un objet donné peut être défini en termes positifs ou négatifs, l'une des définitions étant le complément de l'autre. Il est renvoyé à ce propos aux décisions T 4/80 et T 448/93.

VIII. Requêtes du requérant

Lors de la procédure orale devant la Grande Chambre de recours, le requérant a demandé qu'il soit répondu par la négative à la question soumise, pour autant qu'il y ait une divulgation claire et non ambiguë de l'objet restant dans la revendication.

IX. Observations du Président de l'OEB

En application de la jurisprudence établie suivant la décision T 4/80, la pratique en première instance était d'admettre que si un objet bien précis était à l'origine divulgué comme mode de réalisation possible de l'invention, la revendication pourrait comporter un disclaimer visant à exclure ce mode de réalisation de la protection, à condition que l'objet restant revendiqué ne puisse pas être défini de manière plus claire et plus concise par des caractéristiques positives ou si une telle définition positive était susceptible de limiter

abusivement la portée de la revendication. Cette pratique n'a pas changé après la décision G 1/03. D'après la formulation de la question soumise dans l'affaire G 1/03, mais aussi d'après les réponses données par la Grande Chambre de recours, il a été estimé que la Grande Chambre ne visait que la situation dans laquelle ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer n'étaient divulgués dans la demande telle que déposée. Cependant, un certain nombre de décisions ayant conclu que des disclaimers fondés sur des modes de réalisation divulgués dans la demande initiale comme faisant partie de l'invention devaient être considérés comme des disclaimers non divulgués et donc soumis aux critères énoncés dans la décision G 1/03, la pratique en première instance a été adaptée à cette nouvelle jurisprudence. Cette pratique n'a pas été révisée à la lumière de la décision T 1107/06. La pratique actuelle est décrite dans la version des Directives publiée en avril 2010.

Comme il a été indiqué au point 45 des motifs de la décision T 1107/06, la question déterminante au regard de l'article 123(2) CBE n'est pas de savoir si l'homme du métier pouvait déduire de la divulgation initiale que le demandeur souhaitait exclure de la protection recherchée l'objet au moyen d'un disclaimer, mais de déterminer s'il y avait eu une divulgation claire et non ambiguë, explicite ou implicite, de l'objet restant dans la revendication.

Lorsqu'une divulgation générique de l'invention est complétée par une divulgation spécifique d'un mode de réalisation préféré ou donné à titre d'exemple, qui est englobé dans la divulgation générique, l'homme du métier en déduit normalement que tous les autres modes de réalisation englobés dans cette divulgation générique font également partie de l'invention, même s'ils ne sont pas mentionnés expressément. Ces autres modes de réalisation non exemplifiés ou non préférés sont donc implicitement divulgués en tant que complément logique des modes de réalisation préférés ou donnés à titre d'exemples.

Il s'ensuit qu'un disclaimer qui exclut de la protection recherchée un objet qui avait été divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée n'enfreint pas nécessairement l'article 123(2) CBE. Lorsque l'objet restant dans la revendication ne saurait être déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, il convient d'appliquer les critères d'admissibilité d'un disclaimer énoncés dans la décision G 1/03.

La question de l'admissibilité d'une modification doit être appréciée en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce.

Une telle approche serait et devrait être compatible avec celle retenue pour apprécier la divulgation et les droits qui en découlent en application d'autres dispositions relatives à la divulgation d'un document.

En ce qui concerne la nouveauté, cela impliquerait qu'une demande comportant une divulgation générique de l'invention, complétée par une divulgation spécifique d'un mode de réalisation préféré ou donné à titre d'exemple, qui est englobé dans la divulgation générique, pourrait détruire la nouveauté d'une demande ultérieure comportant le disclaimer.

Si l'on admet que la divulgation constitue la base du droit de priorité, comme indiqué dans la décision G 2/98 et confirmé dans la décision G 1/03, un disclaimer qui n'enfreint pas l'article 123(2) CBE et qui est admis durant la procédure relative à une demande de brevet européen, n'a aucune incidence sur l'identité de l'invention au sens de l'article 87(1) CBE. De même, l'introduction d'un disclaimer devrait également être admise lors de la rédaction et du dépôt d'une demande divisionnaire si la demande antérieure telle que déposée ne contient pas le disclaimer, mais divulgue son objet en tant que mode de réalisation de l'invention.

L'exclusion par disclaimer d'un objet divulgué pourrait également être utile pour éviter la double protection par brevet lorsque des revendications se recoupent dans deux demandes européennes, par exemple dans une demande initiale et une demande divisionnaire, dans une demande dont la priorité est revendiquée et une demande consécutive ou encore dans un brevet délivré sur la base d'une demande européenne et un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure dans un Etat désigné dont la priorité serait revendiquée dans la demande européenne si la double protection par brevet est interdite dans l'Etat concerné. Un disclaimer devrait également être admissible lorsqu'un tiers dépose une nouvelle demande au titre de l'article 61(1)b) CBE limitée à la partie de l'objet de la demande initiale pour laquelle le droit lui a été reconnu. Enfin,

l'introduction d'un disclaimer pourrait aussi se justifier par le fait que son objet est exclu de la brevetabilité pour des raisons non techniques.

En tout état de cause, il est nécessaire de définir clairement les critères d'admissibilité des disclaimers, y compris les mesures transitoires appropriées, le cas échéant, pour les demandes en instance et les brevets en cours de délivrance.

X. Observations de tiers (Amici curiae)

Des observations ont été reçues de la société AstraZeneca AB, du Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) et de plusieurs mandataires agréés. Les arguments avancés étaient essentiellement les suivants :

- La question soumise n'est pas claire et la réponse dépend des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. L'exclusion par disclaimer d'un mode de réalisation divulgué ne porte pas préjudice à la sécurité juridique des tiers et n'améliore pas la position du demandeur.
- Le demandeur peut avoir un intérêt légitime à revendiquer une invention générique et un mode de réalisation particulier de cette invention dans des demandes apparentées, soit pour obtenir rapidement la délivrance d'un brevet portant sur le mode de réalisation particulier, soit à des fins de financement ou de concession de licence.
- La question soumise en l'espèce n'a pas été tranchée par la décision G 1/03.
- Pour l'examen d'un disclaimer, il convient de déterminer si son introduction donne lieu à la divulgation d'un objet nouveau.
- Logiquement, la divulgation d'un ensemble restreint B (qu'il présente ou non une caractéristique avantageuse) au sein d'un ensemble général A implique inévitablement et inéluctablement la divulgation de l'ensemble A-B. L'exclusion par disclaimer de l'ensemble B n'apporte en soi aucun enseignement technique, mais limite simplement la portée de la revendication.

- En vertu de l'article 123(2) CBE, un disclaimer peut, a priori, être introduit à toute fin, ce qui signifie qu'un mode de réalisation ainsi exclu peut tout à fait être brevetable.

- L'état de la technique n'est pas pertinent pour évaluer un disclaimer au regard de l'article 123(2) CBE. Autrement, il pourrait être considéré dans un premier temps qu'un disclaimer satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE et plus tard qu'il les enfreint au motif qu'une nouvelle antériorité a été trouvée.

- Un demandeur ne devrait pas se trouver dans une position plus défavorable en ayant divulgué un mode de réalisation exclu par disclaimer qu'en n'en ayant pas divulgué. Si l'antériorité pertinente ne peut être considérée comme une divulgation fortuite du mode de réalisation exclu par disclaimer, le demandeur sera peut-être amené à montrer que les modes de réalisation restant dans le champ de la revendication sont brevetables, à la différence du mode de réalisation exclu. Dans cette mesure, la situation peut être exactement la même que lorsque la revendication est limitée par une autre forme de modification.

Motifs de la décision

1. Recevabilité de la saisine

Dans la décision G 1/07 (JO OEB 2011, 134, point 4.2.3 des motifs), la Grande Chambre de recours a indiqué ne pas ignorer qu'à la suite de ses décisions G 1/03 et G 2/03 (JO OEB 2004, 413 et 448), des avis différents avaient été exprimés dans la jurisprudence des chambres de recours sur la question de savoir si les décisions G 1/03 et G 2/03 portaient sur l'exclusion par disclaimer de modes de réalisation qui étaient divulgués comme faisant partie de l'invention dans la demande telle que déposée ou si, en pareille situation, la jurisprudence telle qu'établie précédemment suivant la décision T 4/80 (JO OEB 1982, 149) restait applicable. La Grande Chambre de recours a renvoyé au point 31 et suivants des motifs de la décision T 1107/06 en date du 3 décembre 2008, ainsi qu'aux décisions qui y sont citées.

En dépit de la formulation assez large de la question soumise, qui vise à déterminer de manière générale s'il est contraire à l'article 123(2) CBE d'exclure par disclaimer un mode

de réalisation divulgué dans la demande telle que déposée en tant que mode de réalisation de l'invention, il ressort des points 15 et 16 des motifs de la décision de saisine que l'objet principal, voire exclusif, de cette saisine était de clarifier les divergences de vues constatées dans les décisions T 1107/06 et G 1/07.

De plus, les avis exprimés dans la jurisprudence des chambres de recours divergent non seulement sur la question de savoir ce que la Grande Chambre de recours a réellement décidé dans sa décision G 1/03, mais aussi sur celle de savoir quelle serait en l'occurrence la bonne solution au problème. Serait-il pertinent d'appliquer les critères énoncés dans la décision G 1/03 ou, comme cela a été suggéré dans la décision T 1107/06, de trancher la question en déterminant si l'objet restant dans la revendication après l'introduction du disclaimer était divulgué dans la demande telle que déposée ?

Ce problème soulève incontestablement une question de droit d'importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE et, puisque la conformité avec l'article 123(2) CBE est normalement appréciée avant l'examen au fond, la saisine est recevable (cf. G 1/03, point 1.2 des motifs).

2. Interprétation de la question soumise

2.1 Un disclaimer peut-il enfreindre l'article 123(2) CBE?

La chambre à l'origine de la saisine a demandé si un disclaimer enfreignait l'article 123(2) CBE lorsque son objet avait été divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée. Etant donné que l'article 123(2) CBE porte sur les modifications et que le disclaimer en tant que tel définit un objet qui n'est pas revendiqué, la question est toutefois interprétée comme consistant à déterminer si la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer enfreint l'article 123(2) CBE lorsque l'objet du disclaimer était divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée.

2.2 Le terme "disclaimer"

Dans la décision G 1/03 (point 2 des motifs), la Grande Chambre de recours a donné une définition du terme "disclaimer". Elle a déclaré que, conformément à la pratique établie, le terme "disclaimer" s'entendait dans cette décision d'une modification apportée à une revendication ayant pour effet d'introduire dans la revendication une caractéristique technique "négative", qui exclut normalement d'une caractéristique générale des modes de réalisation ou des domaines particuliers. C'est également cette interprétation du terme "disclaimer" qui est retenue dans la présente décision.

2.3 Le terme "mode de réalisation"

La chambre à l'origine de la saisine a formulé sa question relative à la violation de l'article 123(2) CBE en partant du principe que l'objet exclu par disclaimer constitue un "mode de réalisation" de l'invention. Le terme "mode de réalisation" est généralement employé pour désigner une combinaison spécifique de caractéristiques ou un moyen spécifique de mettre en œuvre une invention, par opposition à une définition plus abstraite de caractéristiques susceptibles d'être réalisées de différentes manières.

Toutefois, de façon générale, les disclaimers n'excluent pas qu'un seul mode de réalisation particulier de la protection. Au contraire, ils sont souvent formulés en termes beaucoup plus larges, si bien qu'ils excluent - tout du moins potentiellement - plusieurs modes de réalisation, tout un (sous-)groupe de modes de réalisation ou encore tout un domaine, même restreint, couvert par une revendication générique. La Grande Chambre de recours constate à ce propos que, par exemple dans la revendication 1 de la requête subsidiaire III, sont exclues de la protection toutes les molécules catalytiques ayant une activité de clivage catalytique intermoléculaire régiospécifique du substrat correspondant à une portion spécifique de la séquence ID numéro 135, dans des conditions définies.

En ce qui concerne la conformité avec l'article 123(2) CBE de disclaimers divulgués, ce ne sont pas les cas dans lesquels un "mode de réalisation" particulier d'une invention est exclu par disclaimer d'une revendication générique de large portée qui posent principalement problème, mais plutôt ceux dans lesquels c'est tout un domaine ou toute une sous-catégorie qui est exclu par disclaimer. Ce sont ces derniers cas qui ont suscité des doutes sur la question de savoir si, après l'introduction d'un disclaimer de si large portée, l'objet restant dans la revendication était encore identique à celui initialement

revendiqué, et qui ont donné à penser que pour examiner si les conditions de l'article 123(2) CBE étaient remplies, il fallait évaluer la nature de l'objet restant dans la revendication. Il est d'emblée évident que la question n'est pas la même selon que le disclaimer exclut d'une revendication formulée de manière générique un seul mode de réalisation particulier ou tout un sous-groupe ou domaine.

Dans la décision G 1/03, au point 2.1.3 des motifs, la Grande Chambre de recours définit la teneur possible d'un disclaimer de manière beaucoup plus générale que par référence à l'exclusion d'un mode de réalisation. Afin d'expliquer pourquoi un disclaimer utilisé pour délimiter l'objet revendiqué par rapport à une demande interférente n'est pas contraire à l'article 123(2) CBE, la Grande Chambre évoque de manière très générale une "invention comprenant différents modes de réalisation particuliers ou différents groupes de modes de réalisation" qui ont été divulgués dans la demande telle que déposée et "dont une partie" est exclue de la protection recherchée. Elle n'indique pas dans quelle mesure le domaine à exclure doit être restreint pour pouvoir constituer l'objet d'un disclaimer.

Cela explique la formulation large de la réponse 1 figurant dans la décision G 1/03, qui n'emploie pas de terme restrictif tel que "mode de réalisation". Au contraire, la Grande Chambre répond à la question soumise en termes généraux par référence à l'"objet" exclu par le disclaimer conformément à la terminologie utilisée dans la question 1 de la décision de saisine T 507/99 (JO OEB 2003, 225).

C'est pourquoi l'emploi du terme "mode de réalisation" dans la question soumise ne saurait justifier une interprétation trop étroite de cette question. Pour y répondre comme il se doit, il y a lieu de prendre en considération toutes les utilisations possibles d'un disclaimer, en particulier celles qui posent problème, par exemple lorsque le disclaimer exclut de l'objet revendiqué des (sous)-groupes entiers de modes de réalisation ou des domaines entiers. Par conséquent, la Grande Chambre de recours estime que le terme "mode de réalisation" employé dans la question soumise devrait être compris comme désignant un "objet" exclu par disclaimer. C'est ce terme qui sera utilisé dans la réponse de la Grande Chambre de recours.

3. La décision G 1/03 a-t-elle tranché la question des disclaimers qui excluent un objet divulgué dans la demande telle que déposée ?

Dans les décisions des chambres de recours techniques citées dans la décision T 1107/06 (point 42 des motifs), l'expression "disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée" utilisée dans la réponse 2 de la décision G 1/03 a été interprétée comme signifiant que les critères énoncés dans la réponse 2 devaient s'appliquer à tous les cas dans lesquels le disclaimer en tant que tel n'était pas divulgué dans la demande telle que déposée et, par conséquent, également lorsque le disclaimer n'était pas divulgué en tant que tel dans la demande telle que déposée, mais que son objet l'était.

Une telle interprétation de la décision G 1/03 est incorrecte pour les raisons suivantes :

3.1 Il ressort très clairement de la question 1 de la première décision de saisine, T 507/99 (sommaire), que cette saisine ne visait que la situation dans laquelle ni le disclaimer ni l'objet exclu par celui-ci de la portée de la revendication n'avaient de fondement dans la demande telle que déposée. La question 1 énonce cette condition de manière explicite, la chambre à l'origine de la saisine ayant affirmé au point 3 des motifs de la décision que dans le cas d'espèce, ni les disclaimers en tant que tels ni l'objet exclu n'étaient divulgués dans la demande telle que déposée.

Dans la deuxième décision de saisine, T 451/99 (JO OEB 2003, 334, sommaire), la chambre utilise dans la première question soumise l'expression "disclaimer dépourvu de fondement dans la demande telle que déposée", mais il ressort clairement, en particulier des points 4 et 24 des motifs, qu'en utilisant cette expression, la chambre à l'origine de la saisine visait - également - la situation dans laquelle ni le disclaimer en tant que tel ni l'objet exclu n'étaient divulgués dans la demande telle que déposée.

3.2 A quelques différences de formulation près, la deuxième question posée dans les deux décisions de saisine, où il était demandé à la Grande Chambre de recours de définir les critères applicables pour apprécier la recevabilité d'un disclaimer, renvoie respectivement à la première question posée. Dans les deux cas, il n'était prévu de soumettre cette deuxième question que si la Grande Chambre ne répondait pas à la première question en déclarant que la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer n'est pas admis au regard de l'article 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet

exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée.

3.3 Les réponses de la Grande Chambre de recours suivent exactement la structure des questions qui lui ont été soumises. Le principe de base est d'abord posé dans la réponse 1, qui se rapporte expressément au cas dans lequel ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication n'ont de fondement dans la demande telle que déposée. La réponse 2 et les sous-réponses correspondantes abordent ensuite les autres questions soumises et définissent de manière plus détaillée les critères à appliquer pour apprécier l'admissibilité d'un tel disclaimer.

Cependant, suivant en cela également la structure des questions soumises, la réponse 1 n'est formulée qu'en termes négatifs lorsqu'elle indique le motif pour lequel une modification ne peut pas être rejetée en vertu de l'article 123(2) CBE (à savoir qu'une modification ne peut pas être rejetée pour le seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée). Il est donc clair que la réponse 1 ne traite que partiellement les questions soumises et que d'autres réponses doivent être apportées pour les clarifier.

Dans un cas comme celui-là, où une réponse en complète une autre afin de clarifier les questions posées, lesquelles s'inscrivent dans un ensemble de circonstances particulières (en l'occurrence, le fait que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée), cette réponse complémentaire ne saurait être détachée de son contexte ou lue isolément. À l'instar des autres questions soumises (cf. en particulier la décision T 507/99), la réponse 2 renvoie aux critères à appliquer dans le contexte de la première réponse à caractère général, et définit ces critères avec davantage de précision. Il apparaît que dans la réponse 2, lue à la lumière de la réponse 1, c'est l'expression "un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée" qui établit le lien entre ces deux réponses. Ce passage de la réponse 2 aurait certes pu reprendre mot pour mot la formulation correspondante de la réponse 1, mais il peut néanmoins être clairement déduit de la structure susmentionnée des réponses - qui correspond à celle des questions soumises - que la réponse de la Grande Chambre de recours à la question complémentaire 2 se rapporte à la situation visée dans la réponse 1, à savoir celle dans laquelle ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer ne trouvent de

fondement dans la demande telle que déposée. Dans les motifs de la décision G 1/03, le terme "disclaimer non divulgué" est ensuite utilisé pour désigner cette situation (cf. p. ex. point 2.1 des motifs), et ce sont les mêmes termes qui seront employés dans la présente décision.

Par conséquent, il ne saurait être déduit du passage controversé de la réponse 2 que l'intention de la Grande Chambre de recours était de préconiser l'application des critères définis dans la réponse 2 à une situation qui n'était pas visée par les questions soumises, à savoir celle dans laquelle l'objet exclu par le disclaimer était divulgué dans la demande telle que déposée.

3.4 En l'absence d'indication contraire, on peut supposer que si la Grande Chambre de recours avait souhaité donner à la réponse 2 une signification qui aille au-delà de la portée des questions posées, elle l'aurait clairement signalé. Rien n'indique non plus dans le reste de la décision G 1/03 que les conditions régissant l'admissibilité de disclaimers, énoncées dans la réponse 2, devaient, de l'avis de la Grande Chambre, s'appliquer également à l'exclusion par disclaimer d'un objet divulgué dans la demande telle que déposée.

3.5 Le point 2.5 des motifs de la décision G 1/03 ne vient en rien étayer la conclusion que la chambre de recours technique tire de ce passage dans la décision T 1050/99 en date du 2 janvier 2005 (points 6 et 7 d) des motifs), à savoir que la décision G 1/03 se rapporte aussi aux disclaimers excluant un objet divulgué. La Grande Chambre de recours examine dans ce point 2.5 de manière générale la question de savoir si, lorsqu'une revendication comporte des modes de réalisation qui ne fonctionnent pas, ceux-ci peuvent être exclus par disclaimer. Il n'apparaît nulle part que, même si ladite décision se rapporte à des disclaimers excluant un objet non divulgué dans la demande telle que déposée, le point 2.5 des motifs traite du cas dans lequel les modes de réalisation qui ne fonctionnent pas sont divulgués dans la demande telle que déposée. Une interprétation de ce passage dans le sens préconisé par la décision T 1050/99 doit également être écartée dans la mesure où les deux décisions citées par la Grande Chambre de recours dans ce contexte, à savoir la décision T 170/87 (JO OEB 1989, 441, point 8.4 des motifs) et la décision T 313/86 du 12 janvier 1988, à laquelle renvoie la décision T 170/87, traitent de la

question des disclaimers dans les cas où l'objet à exclure n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée.

3.6 En outre, comme l'a fait observer le mandataire du requérant, la condition énoncée par la Grande Chambre de recours au point 3 des motifs de la décision G 1/03 concernant la formulation d'un disclaimer, selon laquelle un disclaimer ne doit pas "retrancher plus que ce qui est nécessaire pour rétablir la nouveauté", n'est pas applicable à un disclaimer excluant un objet divulgué, puisque, dans ce cas, la formulation du disclaimer serait dictée par la divulgation de l'objet exclu dans la demande telle que déposée.

3.7 Au point 2 des motifs de la décision G 1/03, la Grande Chambre de recours explique pourquoi elle utilise le terme "disclaimer non divulgué" de préférence à celui de "disclaimer non fondé" qui, dans la décision de saisine T 451/99, avait été appliqué au cas dans lequel ni le disclaimer en tant que tel ni les modes de réalisation exclus n'étaient divulgués dans la demande telle que déposée. Ainsi qu'il ressort des explications de la Grande Chambre, ce changement de terminologie avait pour seul but d'éviter toute confusion entre les exigences de l'article 123(2) CBE et celles de l'article 84 CBE, qui utilise le terme "fonder".

3.8 La Grande Chambre de recours s'estime confortée dans ses conclusions également par le fait que la même approche a été retenue dans certaines décisions nationales qui ont interprété la décision G 1/03 de la même manière ("Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v. Ratiopharm GmbH et Sandoz Ltd", Court of Appeal (Angleterre et Pays de Galles), [2009] EWCA Civ 252, point 82 et suiv. des motifs, renvoyant à la décision T 1139/00 ; "Mundipharma Pharmaceuticals B.V. v. Sandoz B.V.", Tribunal de première instance de La Haye, 7 avril 2010, affaire n° 340373/09-2029, point 4.11 et suiv. des motifs). Cette convergence ressort de manière particulièrement explicite de la décision susmentionnée du tribunal de première instance de La Haye, dans laquelle, au fil d'une argumentation très détaillée et convaincante, comparable à celle de la Grande Chambre dans la présente décision, ledit tribunal explique comment il parvient à la conclusion que la décision G 1/03 ne se rapporte qu'aux situations dans lesquelles ni le disclaimer ni l'objet du disclaimer (l'objet exclu) ne trouvent de fondement dans la demande initiale (loc.cit., la traduction en anglais figure au dossier).

3.9 En conclusion, il ne saurait être affirmé que la réponse 2 de la décision G 1/03 se rapporte à l'exclusion par disclaimer d'un objet qui était divulgué comme faisant partie de l'invention dans la demande telle que déposée.

4. Une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint-elle l'article 123(2) CBE?

4.1 Portée de la question soumise

Au point 15 des motifs de la décision de saisine, la chambre 3.3.08 indique que l'objet de la saisine est de clarifier la question controversée de savoir si les conditions énoncées dans la décision G 1/03 s'appliquent à l'exclusion par disclaimer d'un objet divulgué ou s'il s'agit de déterminer si l'objet restant dans la revendication après l'introduction du disclaimer était divulgué dans la demande telle que déposée (cf. également point 1 ci-dessus). Il est toutefois évident que pour examiner la question soumise, qui a été formulée de manière plus large, et pour statuer sur cette question, la Grande Chambre de recours ne saurait en aucun cas se limiter à ces deux interprétations possibles et contradictoires, adoptées par les chambres de recours. Elle prendra bien entendu en considération des décisions antérieures rendues à ce sujet, mais son rôle consistera surtout à définir de sa propre initiative les critères qui déterminent quand une exclusion par disclaimer d'un objet divulgué doit être considérée comme enfreignant l'article 123(2) CBE.

4.2 Libellé de l'article 123(2) CBE

L'article 123(2) CBE s'énonce comme suit :

"(2) La demande de brevet européen ou le 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."

4.3 Principe de base sous-tendant l'article 123(2) CBE dans la jurisprudence de la Grande Chambre de recours

L'importance et l'application, sans exception, de l'article 123(2) CBE ont été soulignées très tôt dans la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, à savoir son avis G 3/89 et sa décision G 11/91 (JO OEB 1993, 117 et 125, en ce qui concerne les modifications apportées par voie de correction). Il ressort de cette jurisprudence que toute modification apportée aux parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen relatives à la divulgation (la description, les revendications et les dessins) est soumise à l'interdiction impérative d'extension de l'objet énoncée à l'article 123(2) CBE et ne pourra donc être effectuée, quel que soit son contexte, que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré (G 11/91, points 1, 1.3 et 3 des motifs).

Ces conclusions ont été confirmées dans leur principe dans la décision G 1/93 (JO OEB 1994, 541, réponse 1, première phrase) en ce qui concerne le motif d'opposition visé à l'article 100 c) CBE et, de manière plus générale, dans la décision G 2/98 (JO OEB 2001, 413) qui portait sur l'exigence de "même invention" prévue à l'article 87(1) CBE. Dans cette décision, la Grande Chambre de recours s'est également appuyée sur un critère de divulgation pour déterminer si la demande ultérieure portait sur la même invention que la demande dont la priorité était revendiquée, et s'est référée explicitement au concept de divulgation selon l'article 123(2) CBE (G 2/98 réponse, cf. également points 1 et 9 des motifs).

Dans la décision G 1/93, qui traitait de la relation entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE lorsque le titulaire du brevet est pris dans ce qu'il est convenu d'appeler un piège inextricable, la Grande Chambre de recours a répondu comme suit à l'argument selon lequel les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE seraient interdépendants, l'un devant être appliqué comme paragraphe principal et l'autre comme paragraphe secondaire en fonction des faits de l'espèce :

"Cette interprétation n'est pas conforme au caractère obligatoire de l'article 123(2) CBE, comme l'a expliqué la Grande Chambre dans l'affaire G 3/89 (JO OEB 1993, 117) " (point 13 des motifs).

Dans cette même décision, la Grande Chambre de recours a toutefois reconnu que lorsqu'une caractéristique limitative non divulguée n'apporte aucune contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, et ne fait qu'exclure de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée, couvert par la demande telle que déposée, on ne peut raisonnablement admettre que l'ajout d'une telle caractéristique accorde au demandeur un avantage injustifié et que, si l'on interprète correctement l'article 123(2) CBE, une telle caractéristique ne doit donc pas être considérée comme une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de cette disposition (point 16 des motifs).

Il ressort toutefois clairement du contexte de ces conclusions qu'en introduisant le critère de la "contribution technique", la Grande Chambre de recours n'entendait pas modifier de manière générale les conditions d'admissibilité d'une modification telles que définies à l'article 123(2) CBE, mais cherchait simplement un moyen d'éviter les conséquences potentiellement irréversibles d'une situation où le titulaire du brevet serait pris dans ce "piège inextricable" entre les exigences des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE (cf. point 13 des motifs).

Bien que l'on cite souvent le principe général énoncé dans cette décision, selon lequel l'objet de l'article 123(2) CBE est d'éviter que le demandeur obtienne un avantage injustifié en apportant une modification, et que la Grande Chambre de recours y ait fait référence également dans des décisions ultérieures comme étant le principe sous-jacent de l'article 123(2) CBE, ces décisions ultérieures ont aussi précisé que la décision G 1/93 portait sur le conflit entre les exigences des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE et que "la situation juridique [était] donc complètement différente dans cette décision".

C'est ainsi que l'a formulé la Grande Chambre de recours au point 10 des motifs de sa décision G 2/98 dans laquelle le critère de la divulgation énoncé dans l'avis G 3/89 avait été appliqué au concept de "même invention".

Dans la décision G 1/03 (point 2 des motifs, avant-dernier paragraphe), la Grande Chambre de recours part également du principe que la décision G 1/93 portait sur la relation entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE. Après avoir évoqué le conflit mis en évidence dans la décision T 323/97 entre les décisions G 1/93 et G 2/98 sur la question

de savoir s'il importe qu'une caractéristique ajoutée apporte une contribution technique à l'objet revendiqué, la Grande Chambre ne se prononce pas, mais conclut en affirmant que "la question à laquelle il est répondu par la négative dans la décision T 323/97 est examinée ci-après en relation avec les différentes situations survenant dans les présentes procédures " (point 2 des motifs, dernier paragraphe).

Il peut donc être affirmé que ni la décision G 1/93 ni la décision G 1/03 n'avaient pour objectif de modifier la définition générale que donnaient l'avis G 3/89 et la décision G 11/91 des exigences de l'article 123(2) CBE, cette définition étant désormais généralement admise au point de devenir la norme de référence pour apprécier la conformité de toute modification avec l'article 123(2) CBE. Elle s'applique donc également au type de cas visé par la présente saisine.

4.4 Peut-on déduire de la décision G 1/03 que l'introduction d'un disclaimer excluant un objet divulgué ne saurait a priori modifier l'objet restant dans la revendication et serait donc toujours admissible ?

Certains passages de cette décision pourraient être - et ont déjà été - interprétés comme exprimant le point de vue de la Grande Chambre de recours selon lequel l'introduction d'un disclaimer ne change pas a priori l'information technique contenue dans la demande telle que déposée et ne saurait donc modifier l'objet restant dans la demande.

4.4.1 Décision

Au point 2.1.3 des motifs, après un examen approfondi de l'historique juridique de l'article 54(3) CBE (opposant l'approche "du contenu intégral" à celle "de la revendication antérieure"), la Grande Chambre de recours déclare, en ce qui concerne la question de savoir si l'introduction d'un disclaimer peut modifier l'information technique contenue dans la demande, ce qui suit :

"Aux fins de l'interprétation de l'article 123(2) CBE, on peut conclure de ce qui précède (point 2.1.1) qu'un disclaimer qui exclut une demande interférente vise uniquement à prendre en considération le fait que différents demandeurs ont droit à un brevet pour

différents aspects d'un objet inventif, et non pas à modifier un enseignement technique donné. Le disclaimer divise l'invention en deux parties : ...

Un tel disclaimer, qui ne fait qu'exclure un objet pour des raisons juridiques, est nécessaire à l'application de l'article 54(3) CBE et n'a aucune incidence sur l'information technique contenue dans la demande. Il n'est donc pas en contradiction avec l'article 123(2) CBE. ... Une invention comprenant différents modes de réalisation particuliers ou différents groupes de modes de réalisation a été divulguée dans la demande telle que déposée, dont une partie est exclue de la protection recherchée, à savoir qu'elle n'est plus revendiquée. L'objet restant n'est pas modifié par le disclaimer ..."

Au point 2.2.1 des motifs de la décision, la Grande Chambre de recours affirme ensuite que :

" la notion d'antériorisation fortuite est analogue à la situation des demandes interférentes qui a été examinée ci-avant, si l'on se fonde sur le postulat que seule la nouveauté est en jeu. Lorsqu'il y a antériorisation fortuite, l'exclusion de l'état de la technique étranger à l'invention ne vise pas non plus à apporter une contribution au caractère inventif de l'enseignement technique fourni."

4.4.2 Signification de cette jurisprudence

Pour pouvoir apprécier correctement les énonciations précitées, il convient de prendre en considération leur contexte ainsi que d'autres conclusions de cette décision.

En premier lieu, s'agissant du contexte, la Grande Chambre de recours, dans un passage précédent (point 2 des motifs, deuxième paragraphe), avait déjà examiné et rejeté l'argument selon lequel un disclaimer est une simple limitation volontaire par laquelle le demandeur abandonne une partie de l'objet revendiqué et qu'en conséquence, il ne constitue pas en soi une caractéristique technique de la revendication, de sorte qu'il ne peut pas être contraire à l'article 123(2) CBE et qu'il devrait toujours être admis. La Grande Chambre a estimé que toute modification apportée à une revendication était réputée avoir une signification technique, faute de quoi il serait inutile de l'introduire dans la revendication. Il apparaît donc que la Grande Chambre de recours n'a pas repris à son

compte l'affirmation selon laquelle l'exclusion par disclaimer d'un objet ne saurait en soi modifier l'information technique contenue dans la demande et ne saurait donc en soi enfreindre l'article 123(2) CBE.

Par conséquent, l'exemple, donné au point 2.1.3 des motifs, d'une invention comprenant différents modes de réalisation particuliers ou différents groupes de modes de réalisation divulguée dans la demande telle que déposée, dont une partie est exclue de la protection recherchée, avait pour seul objet d'illustrer un cas typique dans lequel le disclaimer ne modifie pas normalement l'enseignement de l'objet restant dans la revendication et n'ajoute pas normalement d'information. Il ne saurait en être déduit que la Grande Chambre de recours souhaitait ériger en principe que la modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant un mode de réalisation divulgué ne peut pas en soi modifier l'objet restant dans la revendication et ne peut donc jamais enfreindre l'article 123(2) CBE.

Ceci a été confirmé par la Grande Chambre de recours aux points 2.6.2 et 2.6.5 des motifs. En effet, au point 2.6.2, la Grande Chambre évoque "le principe selon lequel une limitation non divulguée doit être un simple disclaimer au sens précité pour être admissible", affirmation qu'elle développe ensuite au point 2.6.5 en déclarant ce qui suit :

"2.6.5 Il résulte des considérations qui précèdent qu'un disclaimer peut uniquement être employé dans le but qu'il est censé avoir et rien de plus. Lorsque le disclaimer porte sur des demandes interférentes, son but est d'établir la nouveauté par rapport à une demande antérieure au sens de l'article 54(3) CBE. Lorsque le disclaimer porte sur un état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, son but est d'établir la nouveauté par rapport à une antériorisation fortuite telle que définie dans la présente décision. Enfin, un disclaimer qui exclut un objet non susceptible d'être protégé par brevet peut uniquement avoir pour but de lever cet obstacle juridique particulier. Si un disclaimer produit des effets qui vont au-delà de son but, tel que décrit ci-dessus, il est ou devient inadmissible."

Il est exact que ces conclusions, en particulier la dernière phrase citée, ne figurent que dans les motifs de la décision et n'ont pas été intégrées directement dans la réponse 2 du dispositif, qui énonce les critères à appliquer pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer non divulgué. Les conclusions précitées n'en sont pas pour autant dépourvues d'objet et

n'en sont pas moins à interpréter à la lettre. Les questions soumises pour réponse à la Grande Chambre de recours dans les affaires G 1/03 et G 2/03 avaient pour but d'établir si, et dans l'affirmative, dans quelles circonstances, des disclaimers non divulgués pouvaient être considérés admissibles, en principe, malgré l'absence de fondement dans la demande telle que déposée. C'est cette question, et rien de plus, que la Grande Chambre a traitée dans sa réponse 2. Elle a fait précéder les critères énoncés dans sa réponse par la formulation "un disclaimer peut être admis", ce qui indique qu'elle n'entendait pas définir de manière exhaustive toutes les circonstances dans lesquelles un disclaimer enfreint ou non l'article 123(2) CBE.

C'est ainsi que l'enseignement de la décision G 1/03 a aussi été interprété, d'abord dans la décision T 1139/00, en date du 10 février 2005, puis dans les décisions nationales précitées, et ce également en ce qui concerne les disclaimers excluant un objet divulgué.

Dans la décision T 1139/00, la chambre a commencé par constater au point 2.5 des motifs que l'objet exclu par le disclaimer avait un fondement dans la demande telle que déposée. Elle a ensuite présenté aux points 3 et 4 des motifs, sous l'intitulé "l'article 123(2) CBE", toute une série d'arguments techniques sur la question de savoir pourquoi l'introduction du disclaimer ne faisait que limiter le champ de protection sans apporter de contribution technique à l'invention telle que revendiquée (point 3.1 des motifs) et sur celle de savoir pourquoi, après l'introduction du disclaimer, il ne restait qu'un groupe plus restreint (point 4.1 des motifs, in fine). La chambre n'était donc pas d'avis qu'il était automatiquement satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE du simple fait qu'une limitation était introduite par un disclaimer portant sur un objet divulgué.

Dans la décision précitée rendue par la Court of Appeal d'Angleterre et du Pays de Galles, le juge d'appel Lord Jacob, se référant à la décision T 1139/00, affirme au point 82 des motifs que la décision G 1/03 n'ajoute rien à la règle de base selon laquelle un disclaimer non divulgué est admissible en cela qu'il n'ajoute aucun objet pour autant qu'il s'agisse d'un "simple disclaimer".

Au point 83 des motifs, renvoyant toujours à la décision T 1139/00, le juge d'appel a également déclaré que selon la chambre de recours technique compétente, la décision G 1/03 se limitait aux disclaimers destinés à rétablir la nouveauté ou à exclure un objet

non brevetable, et que cette chambre avait ensuite abordé, à juste titre selon lui, la vraie question qui se posait en l'occurrence, c'est-à-dire celle de savoir si des éléments avaient été ajoutés.

Enfin, au point 85 des motifs, se référant à la décision attaquée, il a donné entièrement raison au juge Floyd qui estimait que pour déterminer si des éléments avaient été ajoutés, le critère à appliquer demeurerait celui énoncé dans la Convention et dans la Loi sur les brevets.

Dans sa décision, le tribunal de première instance de La Haye a repris lui aussi expressément les conclusions rendues par la chambre dans la décision T 1139/00, à savoir que l'admissibilité d'un disclaimer "divulgué" doit être appréciée au regard de l'article 123(2) CBE et qu'il est concevable que l'enseignement technique d'un brevet soit modifié par l'exclusion d'un objet qui y était décrit initialement en termes positifs (points 4.14 et 4.15 des motifs).

4.5 Critères à appliquer

4.5.1 Critère de la divulgation

Conformément à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours et aux décisions nationales précitées, le principe selon lequel toute modification apportée à une demande ou à un brevet, et en particulier à une revendication, doit satisfaire aux exigences de l'article 123(2) CBE, s'applique donc à une modification qui limite une revendication en excluant par disclaimer un objet divulgué.

Par conséquent, pour une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant un objet divulgué, considéré comme faisant partie de l'invention dans la demande telle que déposée, il convient, comme pour toute autre modification, de déterminer si cette modification apporte de nouvelles informations techniques à l'homme du métier. Aussi, l'exclusion d'un objet divulgué dans la demande telle que déposée peut-elle enfreindre l'article 123(2) CBE s'il en résulte que l'homme du métier obtient des informations techniques qu'il n'aurait pas déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée en se fondant sur ses connaissances générales.

4.5.2 Comment déterminer la divulgation initiale de l'objet revendiqué lorsqu'une revendication est modifiée par l'introduction d'un disclaimer ?

La question essentielle est de savoir comment déterminer la divulgation initiale de l'objet revendiqué lorsqu'un disclaimer excluant un objet divulgué est introduit dans une revendication. Si une caractéristique positive, qui définit un objet effectivement revendiqué, est introduite dans une revendication, il est possible d'examiner si l'objet de cette caractéristique était divulgué dans la demande telle que déposée. Il peut par ailleurs être examiné si la nouvelle combinaison de caractéristiques revendiquée après l'introduction de cette caractéristique était divulguée dans la demande telle que déposée.

En revanche, ce n'est pas parce que des éléments techniques sont définis dans le disclaimer que l'objet exclu par disclaimer fait partie en soi de la définition de l'invention revendiquée. Un disclaimer ne définit pas en tant que tel une caractéristique de l'invention revendiquée, mais, au contraire, un élément qui n'est pas revendiqué. Partant, lorsqu'il s'agit de déterminer si, après l'introduction du disclaimer, la revendication enfreint ou non l'article 123(2) CBE, il ne suffit pas d'établir que l'objet exclu par disclaimer était divulgué dans la demande telle que déposée.

La question de savoir si de nouvelles informations sont portées à la connaissance de l'homme du métier dépend de la façon dont celui-ci interpréterait la revendication modifiée, c'est-à-dire l'objet restant dans la revendication modifiée, et de savoir si, en se fondant sur ses connaissances générales, il considérerait que l'objet était, au moins implicitement, divulgué dans la demande telle que déposée.

Cette affirmation est conforme à la définition donnée à l'article 123(2) CBE. Cet article, transposé à la question de la modification d'une revendication, traitée dans la présente décision, s'énoncerait comme suit :

"La revendication ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée."

Il ressort donc du libellé même de l'article 123(2) CBE que le point de repère pour apprécier la compatibilité d'une revendication modifiée avec l'article 123(2) CBE est l'objet

contenu dans la revendication modifiée, en d'autres termes, l'objet restant dans la revendication après la modification.

4.5.3 Règles de logique

La question de savoir si cet objet était initialement divulgué ou non ne saurait être tranchée par un raisonnement logique selon lequel, lorsqu'une demande divulgue un enseignement général et des modes de réalisation particuliers, des groupes de modes de réalisation particuliers ou des domaines particuliers, tous les autres modes de réalisation, groupes de modes de réalisation et domaines potentiels entrant dans le champ de l'enseignement général (mais non divulgués en tant que tels dans la demande telle que déposée) seraient inévitablement divulgués eux aussi de manière implicite. Dans ce contexte, il a également été affirmé que la divulgation d'un mode de réalisation ou d'un domaine restreint (B) au sein d'un domaine plus large (A), également divulgué, aboutirait en toute logique et inévitablement à la divulgation de l'objet du domaine plus général, à l'exclusion du mode de réalisation (A - B) et que pour cette raison, une revendication comportant un tel disclaimer ne contiendrait pas d'objet contraire à l'article 123(2) CBE.

Même s'il est exact que la divulgation initiale ne pose pas normalement de problème pour l'objet restant lorsque des modes de réalisation particuliers, des groupes de modes de réalisation particuliers ou des domaines particuliers, initialement divulgués, sont exclus par disclaimer du champ de protection d'une revendication plus générale comportant un enseignement plus vaste qui a également été divulgué, la question ne peut pas pour autant être tranchée de manière schématique. En particulier, il ne saurait être érigé en principe, applicable à priori, que le fait d'exclure par disclaimer d'une revendication générale des modes de réalisation particuliers, des groupes de modes de réalisation particuliers ou des domaines particuliers divulgués ne peut jamais enfreindre l'article 123(2) CBE. Il n'y a pas non plus lieu d'appliquer de raisonnement prétendument logique selon lequel, lorsqu'une demande divulgue un enseignement général ainsi que des modes de réalisation particuliers, des groupes de modes de réalisation particuliers ou des domaines particuliers, tous les autres modes de réalisation potentiels ou généralisations intermédiaires entrant dans le champ de l'enseignement général (mais non divulgués en tant que tels dans la demande telle que déposée) seraient inévitablement divulgués eux aussi de manière implicite. Cela étant, tout raisonnement schématique laissant seulement

entendre que l'introduction d'un disclaimer modifie l'objet restant dans la revendication du fait que la revendication modifiée comporte moins d'éléments que la revendication inchangée ne suffirait pas non plus pour justifier une objection au titre de l'article 123(2) CBE.

4.5.4 Nécessité de procéder à une évaluation technique dans chaque cas d'espèce

Il convient plutôt de procéder à une évaluation au cas par cas portant sur l'ensemble des aspects techniques, en tenant compte de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de son rapport avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée.

Il s'agit de déterminer si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, considérerait l'objet restant dans la revendication comme étant explicitement ou implicitement, mais directement et sans ambiguïté divulgué dans la demande telle que déposée.

Il est procédé de la même manière que lorsque l'on détermine si la limitation d'une revendication par une caractéristique définie en termes positifs est admissible. Il existe à ce sujet une jurisprudence abondante, en particulier lorsque la limitation aurait pour effet d'isoler des composés, des sous-classes de composés ou d'autres généralisations dites intermédiaires qui ne sont ni mentionnés expressément ni divulgués de manière implicite dans la demande telle que déposée (cf. La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, 6ème édition, juillet 2010, III.A.1. et 2.). Les principes énoncés dans cette jurisprudence peuvent et doivent être appliqués par analogie aux modifications apportées à des revendications par l'introduction de disclaimers excluant des modes de réalisation particuliers, des groupes de modes de réalisation particuliers ou des domaines particuliers qui ont été divulgués, de la même manière qu'ils sont appliqués aux limitations introduites par des caractéristiques définies en termes positifs.

Lorsque, par exemple, comme indiqué dans la décision G 1/03 (point 2.1.3 des motifs), une invention a été divulguée et revendiquée en termes génériques dans la demande telle que déposée, que différents modes de réalisation ou groupes de modes de réalisation particuliers ont également été divulgués, et que l'un d'entre eux est ensuite exclu par

disclaimer de la protection recherchée, l'objet restant, c'est-à-dire l'enseignement général restant, ne sera pas normalement modifié par le disclaimer. Il en va différemment lorsque, par exemple, le disclaimer aurait pour effet de limiter l'objet restant dans la revendication à un sous-groupe de l'objet initialement revendiqué, lequel sous-groupe ne pourrait être considéré comme étant divulgué dans la demande telle que déposée, même en tenant compte de ce que l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, considérerait comme implicite dans la demande telle que déposée. En pareil cas, la modification serait contraire à l'article 123(2) CBE. Par analogie avec la décision T 615/95, l'introduction d'un disclaimer dans une revendication ayant pour effet de délimiter un composé ou groupe de composés particulier non encore mentionné spécifiquement, ni divulgué au moins de manière implicite, ou de donner à l'objet restant dans la revendication une signification particulière qui n'était pas initialement divulguée, reviendrait à ajouter des éléments.

4.5.5 Pertinence du fait que l'objet exclu par disclaimer est divulgué comme faisant partie de l'invention

Dans la décision T 1102/00 et dans d'autres décisions suivant la même approche, l'une des raisons invoquées pour interdire l'exclusion par disclaimer d'un objet divulgué dans la demande telle que déposée était que cet objet n'était pas présenté dans ladite demande comme objet devant être exclu de la protection, mais au contraire comme faisant partie de l'invention. Ce raisonnement n'est pas valable.

En principe, il appartient au demandeur de déterminer l'étendue de la protection qu'il recherche par la formulation de ses revendications. Aucune disposition de la CBE ne l'oblige à rechercher, dans la demande en question, la protection la plus large possible au regard de la divulgation de la demande. Il n'est pas non plus tenu de rédiger les revendications de manière à inclure dans leur portée le mode de réalisation préféré. Si le demandeur modifie une revendication de manière à en exclure un objet divulgué, en particulier s'il utilise un disclaimer pour exclure un mode de réalisation préféré, il le fait à ses risques et périls, car il est évident que l'objet exclu par disclaimer ne pourra être pris en considération pour déterminer si la revendication modifiée satisfait aux autres exigences de la CBE, telles que le fondement sur la description (article 84 CBE), la suffisance de l'exposé (article 83 CBE) et l'activité inventive (article 56 CBE). S'agissant de

l'activité inventive, il pourra s'avérer utile de déterminer en particulier si le problème a été résolu sur toute la portée de la revendication ou si un effet avantageux obtenu par l'objet restant dans la revendication peut être déduit de la demande telle que déposée.

A cette condition près que l'objet revendiqué doit satisfaire aux exigences de la CBE, le demandeur est libre, autrement dit, il a le droit de ne pas revendiquer la protection d'un mode de réalisation ou même d'une partie de l'invention divulguée. Il se peut, par exemple, qu'il souhaite obtenir rapidement une première protection pour un mode de réalisation préféré et revendiquer l'enseignement général dans une demande divisionnaire. La question de savoir si, et dans l'affirmative, dans quelles circonstances, un disclaimer serait nécessaire en pareil cas pour contourner l'interdiction de la double protection par brevet se situe sur un autre plan. Il suffit de préciser qu'une telle démarche procédurale n'est pas abusive et qu'elle est même légitime. Les tiers (*Amici curiae*) ont également mentionné d'autres motifs possibles pour diviser une demande en plusieurs demandes portant sur des modes de réalisation différents, qui sont sans rapport avec les exigences de brevetabilité, par exemple à des fins de concession de licence.

En poussant les choses à l'extrême, si l'on acceptait l'idée qu'un mode de réalisation divulgué de l'invention ne peut être exclu par disclaimer au motif qu'il était présenté dans la demande comme faisant partie de l'invention, aucune modification limitative d'une revendication ne serait possible, car même lorsqu'une limitation est introduite par des caractéristiques définies en termes positifs, cette limitation a néanmoins pour effet d'exclure de la revendication des éléments qui avaient auparavant été présentés comme faisant partie de l'invention. En revanche, un mode de réalisation qui serait présenté dans la demande telle que déposée non pas comme faisant partie de l'invention, mais par exemple comme appartenant à l'état de la technique, ou en tant qu'exemple comparatif, ne pourrait en aucun cas être revendiqué.

En conclusion, on peut affirmer qu'aucune raison convaincante n'a été avancée pour ne pas appliquer de la même manière à la limitation de revendications par l'introduction de disclaimers qui excluent un objet divulgué dans la demande telle que déposée, les principes énoncés dans le contexte de l'article 123(2) CBE pour apprécier les modifications apportées aux revendications par l'introduction de caractéristiques limitatives positives.

4.6 Cohérence de cette approche avec d'autres questions relatives à la divulgation

Une telle approche ne compromet pas, mais préserve plutôt la relation structurelle, établie par la CBE sur la base du système du premier déposant, entre les dispositions définissant l'état de la technique et leur incidence sur la brevetabilité ainsi que les conditions de fond pour revendiquer valablement une priorité (concept de même invention), pour déposer une demande divisionnaire et pour avoir le droit de modifier la demande. Il est essentiel d'appliquer un concept uniforme de divulgation à tous ces aspects et de définir de manière uniforme dans tous ces contextes les droits du demandeur, de telle sorte que non seulement ils s'étendent à la divulgation effectuée à la date pertinente, mais aussi se limitent à cette divulgation. C'est ce qui a été souligné dans la décision G 2/98. Il s'agissait en l'occurrence de déterminer le droit de priorité issu d'une demande, et la Grande Chambre de recours a préconisé une interprétation étroite ou stricte de la notion de "même invention" qui limite le droit de priorité à un objet que l'homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté de la demande antérieure considérée dans son ensemble (point 9 des motifs). Dans cette décision, la Grande Chambre de recours a également souligné que toute approche autre que celle consistant à faire dépendre le droit à la priorité de la divulgation du document de priorité pourrait compromettre la protection par brevet des inventions de sélection. Elle a estimé qu'il ne fallait donc pas faire droit à de telles revendications de priorité si les inventions de sélection en question sont considérées comme "nouvelles" en application desdits critères" (point 8.4 des motifs). Cela doit valoir également pour toute modification d'une demande au titre de l'article 123(2) CBE. Une telle modification ne saurait avoir pour effet de créer un objet nouveau.

Dans la décision G 1/03 (point 2.2.2 des motifs), la Grande Chambre de recours a de nouveau confirmé à quel point il est important d'appliquer de manière uniforme la notion de divulgation, en soulignant que "le système du brevet européen doit être cohérent et (...) la notion de divulgation doit être identique aux fins des articles 54, 87 et 123 CBE".

Ainsi, il semblerait que l'approche adoptée ici en ce qui concerne les conditions à remplir pour admettre, au titre de l'article 123(2) CBE, des modifications apportées par

l'introduction de disclaimers portant sur des objets divulgués n'ait aucune conséquence injustifiée au regard de l'une quelconque des questions susmentionnées.

Cette approche ne porte pas non plus atteinte au droit du demandeur, en vertu de l'article 76(1) CBE, de diviser la demande et de répartir son objet sur plusieurs demandes différentes, ledit article indiquant en sa deuxième phrase que ce droit est en tout état de cause limité à l'objet qui peut être considéré comme étant divulgué dans la demande antérieure (initiale) telle que déposée (la "demande d'origine" dans le cas d'une série de demandes divisionnaires, cf. décisions G 1/05 et G 1/06, JO OEB 2008, 271 et 307). Par conséquent, si l'objet d'une revendication dans une demande divisionnaire, de laquelle est exclu par disclaimer un mode de réalisation divulgué dans la demande initiale, ne peut être considéré comme étant au moins implicitement divulgué dans la demande initiale (ou dans la demande d'origine dans le cas d'une série de demandes divisionnaires), au motif que le disclaimer a pour effet de limiter l'objet restant revendiqué dans la demande divisionnaire à quelque chose qui ne saurait être considéré comme étant divulgué dans la demande initiale ou la demande d'origine (selon le cas) telle que déposée, le demandeur n'a pas le droit de déposer une demande divisionnaire portant sur cet objet.

Les mêmes considérations s'appliquent au droit de revendiquer la priorité d'une demande antérieure dans une demande ultérieure dans laquelle a été introduit un disclaimer excluant un objet divulgué dans la demande antérieure fondant la priorité.

Enfin, ce raisonnement s'applique également dans les cas visés à l'article 61(1) b) CBE lorsque la personne habilitée dépose une nouvelle demande et que la demande initiale doit être limitée à l'objet pour lequel le demandeur initial conserve son droit. Comme toute autre modification, une telle modification est également soumise aux exigences de l'article 123(2) CBE. Cela signifie qu'il n'est admissible de limiter l'étendue de la demande initiale par l'introduction d'un disclaimer que dans la mesure où l'objet restant dans la revendication après une telle limitation peut être considéré comme étant divulgué dans la demande telle que déposée.

4.7 Proposition du Président

Le Président a proposé (note 28 de ses observations) que lorsque l'objet restant dans la revendication ne pouvait être déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, les critères d'admissibilité d'un disclaimer définis dans la décision G 1/03 devraient s'appliquer.

La Grande Chambre de recours ne voit pas de justification à une telle approche. Comme il ressort de sa position développée ci-dessus et conformément aux principes énoncés dans les décisions précitées de la Grande Chambre, la condition fondamentale pour qu'une modification soit admissible au regard de l'article 123(2) CBE est que l'objet d'une revendication modifiée doit être au moins implicitement divulgué à l'homme du métier se fondant sur ses connaissances générales dans la demande telle que déposée. Comme il a également été dit plus haut, il en va de même pour l'objet d'une revendication dont la portée est déterminée par un disclaimer. Lorsque cette condition n'est pas remplie dans une affaire particulière, parce que le disclaimer a pour effet de limiter la revendication à un objet, tel qu'un sous-groupe, une généralisation intermédiaire ou tout autre élément qui ne saurait être considéré comme étant divulgué dans la demande telle que déposée, il n'est en aucun cas justifié de délivrer un brevet sur la base d'une telle revendication. Comme indiqué plus haut, toute autre approche compromettrait le système juridique de la CBE fondé sur le principe du premier déposant et en particulier la brevetabilité d'inventions de sélection.

Lors de la procédure orale devant la Grande Chambre de recours, le représentant du Président a expliqué pourquoi celui-ci avait proposé d'appliquer également les critères fixés dans la réponse 2 de la décision G 1/03 à l'admissibilité d'un disclaimer portant sur un objet divulgué et ne remplissant pas les conditions énoncées à l'article 123(2) CBE s'agissant de l'objet restant. La raison avancée était que, dans le cas contraire, en présence d'une antériorité au sens de l'article 54(3) CBE, un demandeur excluant par disclaimer un objet divulgué pourrait se trouver dans une situation moins favorable qu'un demandeur excluant un objet non divulgué dans sa demande, puisque, selon la décision G 1/03, dans le second cas, le demandeur n'aurait pas à prouver que l'objet restant dans la revendication après l'introduction du disclaimer était également divulgué en tant que tel dans la demande telle que déposée.

La Grande Chambre de recours n'est pas d'avis qu'une telle divergence existe. Selon elle, la réponse 2 de la décision G 1/03 ne visait pas à définir de manière exhaustive les conditions à remplir pour qu'une modification par l'introduction d'un disclaimer non divulgué puisse être considérée en toutes circonstances comme admissible au titre de l'article 123(2) CBE. Comme il a déjà été indiqué au point 4.4.2 ci-dessus, les questions soumises pour réponse à la Grande Chambre de recours dans les affaires G 1/03 et G 2/03 avaient pour but d'établir si, et dans l'affirmative, dans quelles circonstances, des disclaimers non divulgués pouvaient être considérées admissibles, en principe, malgré l'absence de fondement dans la demande telle que déposée. C'est cette question, et rien de plus, que la Grande Chambre a traitée dans sa réponse 2. Elle a fait précéder les critères énoncés dans sa réponse par la formulation suivante : "un disclaimer peut être admis", ce qui montre qu'elle n'entendait pas définir de manière exhaustive toutes les circonstances dans lesquelles un disclaimer enfreint l'article 123(2) CBE et quand il ne l'enfreint pas.

Par conséquent, il n'a pas été jugé dans cette décision que, si les conditions de la réponse 2 étaient remplies, un disclaimer non divulgué serait toujours admissible au titre de l'article 123(2) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Il est répondu comme suit à la question soumise à la Grande Chambre de recours :

1a. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant de cette revendication un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint l'article 123(2) CBE si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, ne saurait déduire explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer.

1b. Pour déterminer si c'est le cas ou non, il est nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas portant sur l'ensemble des aspects techniques, en tenant

compte de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée.