

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 4 octobre 2004

J 28/03 - 3.1.1

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : H. Preglau
M. B. Tardo-Dino

Demandeur : Ericsson Inc.

Référence : Demande divisionnaire/ERICSSON INC.

Article : 106, 107, 121 CBE

Règle : 25(1), 51(6) CBE

Mot-clé : "Sens de l'effet suspensif" - "Demande divisionnaire (non)"

Sommaire :

I. L'effet suspensif signifie que les conséquences qui découlent d'une décision attaquée ne se produisent pas immédiatement après le rendu de la décision. Les actes qui s'ensuivent normalement sont "gelés". L'effet suspensif ne signifie pas que la décision attaquée est annulée. Même après la formation d'un recours, la décision demeure en tant que telle et elle ne peut être annulée ou confirmée que par la chambre de recours.

II. Le statut d'une demande divisionnaire déposée alors qu'un recours formé contre la décision de délivrer le brevet sur la base de la demande initiale est en instance dépend de l'issue de ce recours. Aussi l'instance du premier degré ne peut-elle statuer sur la question de savoir si la demande divisionnaire a été valablement déposée tant que la chambre de recours n'a pas statué sur le recours.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 99 911 255 (demande initiale) a été déposée en tant que demande internationale (PCT/US99/05159) le 8 mars 1999 et est entrée dans la phase européenne le 24 août 2000. La notification visée à la règle 51(4) CBE a été envoyée le 30 juillet 2001. Le texte dans lequel la délivrance du brevet était envisagée a été approuvé par lettre en date du 20 septembre 2001.

II. Une notification établie au titre de la règle 51(6) CBE a été envoyée le 8 octobre 2001. Le 27 février 2002, le demandeur a été informé que la demande était réputée retirée. Une requête a été présentée le 18 avril 2002 au titre de l'article 121 CBE, à laquelle l'Office a fait droit le 13 mai 2002. Le 15 mai 2002, l'Office a informé le demandeur que la mention de la délivrance du brevet serait publiée au Bulletin européen des brevets 02/26 du **26 mai 2002**.

III. Le **25 juillet 2002**, un recours a été formé contre la décision en date du 15 mai 2002 relative à la délivrance du brevet, et la taxe de recours a été payée en conséquence.

Faute de mémoire exposant les motifs du recours, le recours a été rejeté pour irrecevabilité le 16 juillet 2003 (décision T 1187/02).

IV. Le **22 août 2002**, la demande de brevet européen n° 02 018 257 a été déposée sous la forme d'une demande divisionnaire basée sur la demande initiale susmentionnée.

Le 11 décembre 2002, l'Office a informé le demandeur (constatation de la perte d'un droit) qu'en vertu de la règle 25(1) CBE, la demande ne pouvait pas être considérée comme une demande divisionnaire,

étant donné qu'à la date de dépôt, la mention de la délivrance du brevet sur la base de la demande initiale était déjà inscrite au Registre européen des brevets.

V. Par lettre en date du 12 février 2003, le demandeur a requis une décision formelle au titre de la règle 69(2) CBE. Il a fait valoir que la demande initiale était en instance lors du dépôt de la demande divisionnaire, du fait du recours T 1187/02 et de son effet suspensif.

VI. A la suite de cette requête, la section de dépôt a rendu une décision formelle en date du 23 avril 2003 et s'est référée dans les motifs à la version modifiée de la règle 25 CBE ainsi qu'au Communiqué de l'Office européen des brevets en date du 9 janvier 2002, publié au JO OEB 2002, 112, lequel énonce clairement qu'une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande principale est pendante.

VII. Conformément au Communiqué susmentionné, une demande est pendante jusqu'à (mais non y compris) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets ou jusqu'à la date à laquelle la demande est rejetée. Si le demandeur forme un recours contre la décision de rejet, il est encore possible de déposer une demande divisionnaire pendant la procédure de recours.

La section de dépôt a en outre fait valoir que la division d'examen n'avait rendu aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours par le demandeur, étant donné qu'elle avait rendu une décision favorable de délivrance du brevet et que le demandeur avait été invité auparavant à donner son accord, ce qu'il avait fait de manière inconditionnelle.

VIII. Se référant à la décision T 549/93 (non publiée au JO), la section de dépôt a estimé que l'article 107 CBE n'était pas applicable en l'espèce, dans la mesure où le demandeur avait donné son accord sur le texte et où il n'était manifestement pas lésé par la décision de délivrance du brevet.

IX. La formation du recours dans le seul but de rouvrir la procédure d'examen afin de déposer une demande divisionnaire contrevient clairement aux articles 106 et 107 CBE et ne pouvait pas produire d'effet suspensif au sens de l'article 106(1) CBE.

X. Le présent recours a été formé le 23 juin 2003 contre cette décision. La taxe de recours a été payée le même jour et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 25 août 2003. Le requérant a demandé que la décision de la section de dépôt soit annulée et que la demande de brevet européen n° 02 018 257 soit considérée comme une demande divisionnaire. Il a demandé à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale.

XI. Dans les motifs du recours, le requérant a fait valoir que la demande divisionnaire avait été déposée le 22 août 2002, c'est-à-dire avant le 16 juillet 2003, date à laquelle une décision avait été rendue dans la procédure de recours T 1187/02. En raison de l'effet suspensif du recours, la décision attaquée (relative à la délivrance du brevet) n'était pas passée en force de chose jugée, mais devait être suspendue, au moins jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours. La demande initiale était donc en instance jusqu'à la date à laquelle la chambre a rendu sa décision dans l'affaire T 1187/02, et la demande de brevet européen n° 02 018 257 devait être considérée comme une demande divisionnaire. Le requérant a par conséquent demandé que la décision constatant la perte d'un droit soit annulée et que le statut de demande divisionnaire soit accordé à la demande susmentionnée.

XII. Tout en citant les parties à la procédure orale, la Chambre a émis un avis provisoire selon lequel le recours formé contre la décision de délivrance du brevet sur la base du texte approuvé de la demande (initiale) ne pouvait pas bénéficier de l'effet suspensif particulier attaché à un recours contre le rejet d'une demande de brevet.

XIII. Par lettre en date du 16 septembre 2004, le requérant a informé la Chambre qu'il n'assisterait pas à la procédure orale et a demandé qu'une décision soit rendue en l'état du dossier.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Dans sa décision concernant le recours T 1187/02 formé contre la décision de délivrance du brevet européen n° 1 062 826 sur la base de la demande n° 99 911 255, laquelle devait servir de demande initiale, la chambre a déclaré qu'en l'absence de mémoire exposant les motifs du recours, elle n'était pas à même de déterminer si la décision attaquée était erronée ou si elle lésait le requérant. En outre, la question d'un éventuel effet suspensif n'avait pas à être tranchée dans cette affaire.

3. Il incombe désormais à la présente Chambre d'étudier les circonstances qui entourent non seulement la demande divisionnaire, mais aussi la demande initiale, et en particulier l'effet du recours formé contre la décision de délivrer le brevet sur la base de la demande initiale.

4. Pour être admise, une demande divisionnaire doit répondre à plusieurs conditions préalables. A cet égard, l'élément crucial est le statut de la demande initiale.

La version modifiée de la règle 25 CBE, qui s'applique en l'espèce, dispose que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance.

Une demande est pendante jusqu'à (mais non y compris) la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets ou jusqu'à la date à laquelle la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée ; si le demandeur forme un recours contre la décision de rejet, il est encore possible de déposer une demande divisionnaire pendant la procédure de recours (cf. Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 9 janvier 2002, relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE, publié au JO OEB 2002,112).

5. La mention de la délivrance du brevet sur la base de la demande initiale a été publiée au Bulletin européen des brevets le 26 mai 2002. Avec cette publication, la demande initiale a cessé d'être en instance et le dépôt d'une demande divisionnaire est devenu impossible. Une demande déposée le 22 août 2002 ne satisfait pas à la condition préalable de la règle 25(1) CBE, selon laquelle la demande antérieure doit encore être en instance pour pouvoir déposer une demande divisionnaire, étant donné que la demande antérieure a cessé d'être en instance dès le 26 mai 2002.

6. Cette condition préalable ne connaît d'exception qu'en cas de recours formé contre une décision de rejet de la demande initiale. Le dépôt d'une demande divisionnaire est admis dans ce seul cas de figure, tant que la procédure de recours n'est pas close (cf. à nouveau le texte modifié de la règle 25(1) CBE et le Communiqué de l'Office publié au JO OEB 2002, 112).

7. En l'espèce, il est clair qu'une demande divisionnaire déposée près de trois mois après la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets ne satisfait pas à la condition préalable selon laquelle une demande antérieure doit encore être en instance.

8. Etant donné que la décision de délivrance du brevet était favorable et parfaitement conforme à la requête du demandeur, l'exception mentionnée dans le Communiqué de l'Office relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE ne peut pas s'appliquer, compte tenu de l'absence de rejet contre lequel un recours serait ouvert.

9. Par conséquent, le recours formé contre la décision de délivrance du brevet, telle que requise par le demandeur, ne peut pas bénéficier de l'effet suspensif particulier attaché à un recours contre le rejet d'une demande de brevet.

10. Bien que cette exception découle d'un Communiqué de l'Office qui ne s'impose pas aux chambres, il convient de noter qu'en l'espèce, la Chambre souscrit pleinement aux explications et aux interprétations fournies dans le Communiqué au sujet des demandes divisionnaires.

11. Le raisonnement logique qui sous-tend le Communiqué de l'Office relatif à la modification des règles 25(1), 29(2) et 51 CBE, lequel prévoit qu'une demande divisionnaire ne peut être déposée qu'en cas de recours dirigé contre le rejet d'une demande de brevet, consiste à permettre à une partie de déposer une demande divisionnaire indépendamment de l'issue du recours. En d'autres termes, même si le rejet de la demande initiale est confirmé par la chambre de recours, la demande divisionnaire aurait sa propre procédure d'examen.

En revanche, on s'attend à ce qu'un recours formé contre la décision de délivrance d'un brevet, laquelle entraîne la publication de la mention de la délivrance du brevet, soit irrecevable au regard de l'article 107, première phrase CBE, de sorte qu'il ne devrait pas permettre de déposer une demande divisionnaire, même au cours de la procédure de recours. Le but est aussi d'éviter des recours abusifs visant à construire artificiellement des demandes initiales en instance.

12. Comme il semble que l'acception courante du terme "effet suspensif" fasse l'objet d'un grave malentendu, la Chambre tient à souligner que l'effet suspensif ne signifie pas l'annulation immédiate de la décision attaquée. Ce n'est clairement pas le cas. L'effet suspensif signifie que les conséquences qui découlent d'une décision attaquée ne se produisent pas immédiatement après le rendu de la décision, mais que chaque acte est gelé jusqu'à ce que la chambre ait définitivement statué sur le recours et ait soit confirmé soit annulé la décision de la première instance. Au cours de la période intermédiaire qui s'écoule entre la formation d'un recours et la décision finale de la chambre de recours, le sort de la décision attaquée est en suspens, même si la décision à proprement parler continue d'exister.

13. L'effet suspensif ne saurait en aucun cas être interprété comme produisant les mêmes conséquences juridiques que l'annulation d'une décision par une instance supérieure. Seule la décision finale d'une chambre de recours peut soit annuler la décision attaquée, avec pour effet que cette décision n'existe plus et que la procédure revient dans l'état où elle se trouvait avant que la première instance n'ait rendu sa décision, soit confirmer la décision de la première instance, de sorte qu'elle n'est plus en suspens.

14. Lorsqu'un recours a été formé, la compétence pour statuer sur sa recevabilité appartient exclusivement à la chambre de recours en charge de l'affaire. Conformément à l'effet suspensif du recours (article 106(1) CBE), la décision contestée ne produit aucun effet jusqu'à la décision finale de la chambre. Cet aspect, qui était sans importance dans le cas de la demande européenne n° 99 911 255 (demande initiale), étant donné que la mention de la délivrance du brevet correspondant avait déjà été publiée au Bulletin européen des brevets, revêtait en revanche une grande importance pour une éventuelle demande divisionnaire.

15. S'agissant du dépôt d'une demande divisionnaire, un recours formé contre le rejet d'une demande de brevet européen diffère d'un recours dirigé contre la décision de délivrance d'un brevet européen en ce que le premier type de recours présente l'avantage qu'une demande divisionnaire peut encore être déposée au cours de la procédure de recours, et garantit que cette demande divisionnaire peut survivre, même en cas de rejet du recours pour un quelconque motif. Cette approche permet au demandeur d'obtenir éventuellement un brevet y compris lorsqu'il n'a pas obtenu gain de cause en ce qui concerne la demande initiale.

16. La situation est totalement différente lorsque le recours n'est pas dirigé contre le rejet d'une demande de brevet européen. En effet, un brevet a déjà été délivré. Dans ce cas, tout nouvel acte (et pas uniquement le dépôt d'une demande divisionnaire) dépend entièrement de l'issue de la procédure de recours. En d'autres termes, il convient d'attendre la décision finale de la chambre de recours, le dispositif étant déterminant pour les conséquences à venir.

17. Dans l'affaire T 1187/02, la chambre a finalement décidé de rejeter le recours pour irrecevabilité. Le fait qu'elle ait expressément déclaré qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur l'effet suspensif du recours n'est pas important pour la présente affaire. Cette décision a eu pour effet de replacer la partie à la procédure dans la situation juridique qui existait au moment de la délivrance du brevet, comme si aucun recours n'avait été formé. C'est donc à juste titre que la division d'examen a décidé que la demande de brevet européen n° 02 018 257 ne pouvait pas être considérée comme une demande divisionnaire, étant donné qu'elle avait été déposée après la publication de la mention de la délivrance du brevet sur la base de la demande qui devait servir de demande initiale.

18. Comme indiqué précédemment, l'effet suspensif qui résulte d'un recours ne permet pas d'ignorer l'existence d'une décision qui a déjà été rendue. Il ne fait que suspendre les actes qui s'ensuivent généralement, jusqu'à ce que la dernière instance ait rendu sa décision finale. Il n'importe donc pas de savoir si le recours était manifestement irrecevable dès le début ou s'il a été rejeté pour irrecevabilité à un stade ultérieur.

19. Dans ces circonstances, la Chambre ne peut que confirmer la décision de la division d'examen et doit rejeter le recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.