

Décision de la Chambre de recours juridique en date du 1^{er} août 2011

J 0021/09 - 3.1.01

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Présidente : B. Günzel

Membres : T. Bokor

K. Garnett

Demandeur : BAUER Maschinen GmbH

Référence : Compétence de la chambre de recours juridique/BAUER MASCHINEN GMBH

Dispositions juridiques pertinentes :

Articles 21(3)a)b)c), 106(2), 107, 108, 112(1)a) CBE

Règles 9(3), 44, 44(1), 62(1), 64(2), 71(3), 103(1) CBE

Article premier, paragraphe 3 du plan de répartition des affaires des chambres de recours techniques

Mot-clé : "Compétence de la chambre de recours juridique" - "Non-remboursement de nouvelles taxes de recherche" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire :

La question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :

Le traitement d'un recours formé contre une décision de la division d'examen relève-t-il d'une chambre de recours technique ou de la chambre de recours juridique lorsque la décision en cause a pour objet le non-remboursement de taxes de recherche au titre de la règle 64(2) CBE et qu'elle n'a pas été rendue avec une décision relative à la délivrance d'un brevet européen ou au rejet d'une demande de brevet européen ?

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours formé le 26 juin 2009 est dirigé contre la décision intermédiaire de la division d'examen du 25 mai 2009, rejetant une requête présentée par le demandeur en vue d'obtenir le remboursement des nouvelles taxes de recherche acquittées.

II. Dans la procédure concernant la demande 07001768.6 à l'origine du recours, l'absence d'unité de la demande a été constatée "a posteriori" avec le rapport de recherche du 7 août 2007. Le demandeur, et actuel requérant, a été invité à acquitter quatre nouvelles taxes de recherche.

III. Le 24 août 2007, le demandeur a acquitté les nouvelles taxes de recherche et présenté en même temps une requête motivée en remboursement des quatre nouvelles taxes de recherche.

IV. Par une notification du 6 février 2008 (formulaire OEB 1507 N), le rapport de recherche européenne élargi, accompagné d'un avis provisoire au stade de la recherche européenne (règle 62(1) CBE), a été signifié au demandeur. L'avis traitait également de la question de l'unité de la demande et constatait que les cinq groupes d'inventions mis en évidence ne formaient pas une unité.

V. Par courrier du 29 août 2008, le demandeur, répondant à l'avis, a déposé des revendications modifiées et renouvelé sa requête en remboursement des quatre nouvelles taxes de recherche, en l'étayant de motifs circonstanciés.

VI. Dans une notification du 16 février 2009 établie au titre de la règle 71(3) CBE (formulaire OEB 2004), la division d'examen a laissé entrevoir la possibilité de délivrer le brevet.

VII. Suite à un entretien téléphonique du 27 février 2009, la division d'examen a annoncé le remboursement de deux taxes de recherche dans une notification du 5 mars 2009.

VIII. Dans un courrier du 24 mars 2009, le demandeur a requis une décision susceptible de recours en ce qui concerne le non-remboursement des deux autres taxes de recherche.

IX. Le 25 mars 2009, la division d'examen a pris la décision attaquée, dans laquelle elle a maintenu son objection quant à l'absence d'unité liée aux deux autres taxes de recherche (groupes d'inventions 2 et 4). La même objection a été confirmée pour les groupes d'inventions 3 et 5. Cependant, comme ils n'ont généré qu'un travail de recherche limité, le remboursement des taxes correspondantes a été jugé approprié.

X. A l'appui de la décision attaquée, la division d'examen a fait valoir qu'après l'abandon de la revendication 1 initiale pour absence de nouveauté, les cinq groupes d'inventions constitués ne reposaient pas sur un seul concept inventif général (règle 44 CBE).

XI. Le requérant a formé un recours et présenté les requêtes suivantes :

- i) annulation de la décision et remboursement des deux autres taxes de recherche acquittées,
- ii) remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 103(1) CBE,
- iii) à titre subsidiaire, organisation d'une procédure orale.

Des motifs détaillés ont également été présentés à l'appui du recours.

XII. Dans une notification du 11 août 2009 (formulaire OEB 3204), la référence du recours et l'ouverture de la procédure auprès de la chambre de recours technique 3.2.03 ont été portées à la connaissance du requérant.

XIII. Dans une nouvelle notification, datée du 11 mars 2010, le requérant a été informé de la transmission du recours à la chambre de recours juridique, conformément à l'article 21(3)c) CBE, ainsi que de la nouvelle référence du recours.

XIV. Dans une notification du 23 mars 2011, la Chambre de recours juridique a exprimé des doutes quant à sa compétence pour réexaminer des décisions qui sont prises au titre de la règle 64(2) CBE mais ne sont pas rendues, comme dans la présente espèce, avec une décision relative à la délivrance d'un brevet européen ou au rejet d'une demande de brevet européen. A cet égard, la Chambre de recours juridique y a invoqué pour l'essentiel les motifs correspondant à ceux de la présente décision. Dans sa notification, la Chambre

a en outre envisagé la saisine de la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112(1)a) CBE et a invité le requérant à faire part de ses commentaires.

XV. Par courrier du 17 mai 2011, le requérant a partagé le point de vue de la Chambre de recours tant en ce qui concerne l'analyse juridique des faits que la saisine envisagée de la Grande Chambre de recours. Le requérant a indiqué en outre que, pour apprécier si l'invention satisfaisait à l'exigence d'unité visée à la règle 44(1) CBE, il était nécessaire d'évaluer les "éléments techniques particuliers ... qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique", autrement dit d'évaluer des éléments qui sont incontestablement de nature technique.

XVI. Le requérant a suggéré en outre que la Grande Chambre de recours clarifie également, dans l'intérêt de tous les demandeurs, la question de savoir si l'objection pour absence d'unité pouvait être soulevée a posteriori, mais n'a pas proposé de questions concrètes.

XVII. Le requérant a précisé qu'il ne tenait pas à l'organisation d'une procédure orale si celle-ci devait se borner à examiner la question de la saisine de la Grande Chambre de recours. Il a maintenu sa requête en procédure orale en ce qui concerne l'examen du recours sur le fond.

Motifs de la décision

1. La décision attaquée a été prise par la division d'examen en tant que décision intermédiaire prévoyant un recours indépendant (article 106(2) CBE). La décision n'a pas fait droit aux prétentions du requérant (article 107 CBE). Le recours satisfait aux conditions de délais et de forme régissant la formation d'un recours (article 108 CBE). Le recours est recevable.

Compétence de la chambre de recours juridique

2. Conformément à un principe généralement admis de la procédure dans un Etat de droit, une instance de réexamen doit vérifier d'office qu'elle est compétente à tout stade de la procédure.

3. Selon la Chambre, la réponse à la question de savoir si le réexamen de l'unique question décisive dans la présente affaire, à savoir le non-remboursement des autres taxes de recherche, relève de la compétence de la chambre de recours juridique ou d'une chambre de recours technique, n'est pas de prime abord évidente. Par conséquent, la Chambre considère qu'il y a lieu de vérifier si elle est compétente.

4. La décision attaquée ne mentionne pas explicitement les dispositions applicables de la CBE. Il semble toutefois non contesté que cette décision est essentiellement fondée sur la règle 64(2) CBE du point de vue du droit de la procédure.

5. Une décision prise conformément aux dispositions de la règle 64(2) CBE n'est pas en soi une décision relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance d'un brevet européen au sens de l'article 21(3)a) CBE. L'issue de la décision concernant le remboursement d'une taxe de recherche ne dépend pas nécessairement de la teneur de la décision proprement dite relative à la délivrance d'un brevet ou au rejet de la demande, ne serait-ce qu'en raison du droit pour le demandeur d'apporter des modifications. La disposition prévue à l'article 21(3)c) CBE serait donc applicable par défaut, autrement dit la chambre de recours juridique serait compétente en cas de recours contre ces décisions.

6. La Chambre se demande cependant si cette conclusion serait justifiée au regard du régime de la procédure de recours institué par la CBE, notamment compte tenu du rôle des membres techniciens des chambres de recours, tel qu'énoncé à l'article 21 CBE, dans les cas où il est nécessaire de répondre à des questions d'ordre technique. Il semble incontestable qu'une décision au titre de la règle 64(2) CBE, comme dans la présente espèce, suppose normalement l'examen d'éléments techniques, en l'occurrence l'appréciation de l'unité de l'invention (des inventions) revendiquée(s). Le requérant fait valoir à juste titre que la formulation des critères en matière d'unité à la règle 44(1) CBE se réfère sans ambiguïté au contenu technique des éléments ; il en résulte que l'instance qui rend la décision doit procéder à un examen approfondi et à une expertise des éléments techniques pour décider s'il y a unité d'invention.

7. Les chambres de recours techniques, qui sont spécialisées dans les domaines techniques concernés, possèdent une telle expertise. D'une part, le rôle important joué par les membres techniciens découle du texte proprement dit de la loi, c'est-à-dire des dispositions énoncées à l'article 21 CBE en matière de composition des chambres (deux, voire trois membres techniciens, contre un, voire deux membres juristes). Il est d'autre part évident que l'intention du législateur était de confier les affaires soulevant des questions de nature technique à des chambres composées majoritairement de membres techniciens. Cette intention se retrouve, tel un fil conducteur, dans l'ensemble des travaux préparatoires à la CBE 1973 ; il en va de même de la volonté de confier uniquement à la chambre de recours juridique, conformément à l'article 21(3)c) CBE, les affaires concernant exclusivement des questions d'ordre juridique. On se reportera par exemple au document n° 4344/IV/63-F ("Résultats de la huitième session du groupe de travail "Brevets"", tenue à Bruxelles du 22 avril au 3 mai 1963, pages 67 à 75), ainsi qu'au document établi par M. Kurt Haertel et cité dans le compte rendu de cette session, n° 2821/IV/63-F du 9 avril 1963 "Propositions pour l'exécution des articles 31 à 65", pages 9 à 11.

8. Il est sans doute assez rare que des décisions autonomes au titre de la règle 64(2) CBE soient rendues et encore plus rare qu'elles fassent l'objet d'un recours. Ces décisions doivent non seulement être prises par la division d'examen, mais aussi "au cours de l'examen de la demande de brevet européen", ainsi qu'il découle explicitement du texte de la règle. Ce texte résulte certes de la décision délibérée du législateur de faire en sorte que la question de l'unité et, partant, d'un éventuel remboursement de nouvelles taxes de recherche soit tranchée non pas dès le stade de la recherche, mais seulement pendant la procédure d'examen, et que la décision soit prise non pas par l'Institut International des Brevets à La Haye (à l'époque envisagé pour les activités de recherche), qui deviendra ultérieurement la division de la recherche de l'Office européen des brevets, mais par la division d'examen (cf. document IV/4860/61-F, comptes rendus de séances, page 29). Cette disposition légale montre cependant aussi que, dans l'esprit du législateur, toute décision relative au remboursement de taxes de recherche n'était pas une procédure à part entière, mais un élément de la procédure principale, à savoir la procédure d'examen, laquelle prend fin avec la décision relative à la délivrance du brevet ou au rejet de la demande.

9. De plus, il semble que le législateur n'ait jamais envisagé une décision au titre de la règle 64(2) CBE (règle 46(2) CBE 1973) comme une décision autonome. A tout le moins, la Chambre n'a connaissance d'aucune source permettant de conclure le contraire.

L'unique référence à la règle 64(2) CBE dans les Directives (partie A, chapitre XI, point 10.2.2, édition 2007, ou dernière version en ligne à l'adresse

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FFC755AD943703DC12576F00054CACC/\\$File/guidelines_2010_complete_fr.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7FFC755AD943703DC12576F00054CACC/$File/guidelines_2010_complete_fr.pdf)) est elle aussi muette à ce sujet.

10. Même si la décision relative au remboursement d'une nouvelle taxe de recherche ne dépend pas nécessairement du sort de la demande et qu'elle ne constitue pas non plus une question à régler avant la délivrance ou le rejet, il existe bien sûr, en règle générale, un lien étroit avec le contenu technique de la procédure d'examen, étant donné qu'une demande de remboursement de taxes de recherche acquittées est liée à une objection d'absence d'unité soulevée pendant la procédure d'examen, et contestée ou levée par le demandeur. Le rejet de la demande de remboursement suppose normalement que la division d'examen se soit d'abord assurée du bien-fondé de l'objection susmentionnée. Il s'ensuit que la décision relative au remboursement de taxes de recherche semble être, sur le plan du contenu, une décision accessoire par rapport à l'objet principal de la procédure d'examen, à savoir la décision sur le fond de la demande.

11. Cette hiérarchie n'est en rien modifiée par le fait que les deux aspects en cause peuvent donner lieu à des décisions autonomes formellement distinctes, soit pour des raisons pratiques, qui résultent par exemple des actes à accomplir par l'administration de délivrance après la décision de délivrance, soit pour tenir compte de la date à laquelle le demandeur a présenté sa requête. Sur le plan du contenu, certains pourraient donc faire valoir que même si deux décisions strictement distinctes sont rendues concernant l'élément principal et l'élément accessoire de la procédure d'examen, le réexamen d'une décision relative à l'élément accessoire incombe à la chambre qui est également compétente pour la procédure principale, à savoir une chambre de recours technique conformément à l'article 21(3)a) (ou, le cas échéant, à l'article 21(3)b)) CBE, et plus précisément la chambre qui est compétente pour le domaine technique spécifique de la demande.

12. En résumé, la décision au titre de la règle 64(2) CBE pourrait être considérée comme un "élément accessoire ex lege" de la décision relative à la délivrance ou, le cas échéant, au rejet.

13. En revanche, lorsque la chambre de recours est sans conteste compétente dans la composition prévue à l'article 21(3)c) CBE, les questions de droit peuvent normalement être traitées indépendamment de l'évaluation technique de l'objet de la demande.

14. Les décisions de jurisprudence relatives à la question de la compétence, pertinente en l'espèce, ne sont guère nombreuses et font apparaître certaines divergences. La Chambre a connaissance de quatre décisions des chambres de recours où cette question s'est posée. Dans les décisions T 94/91 du 9 septembre 1991 et T 390/91 du 14 mai 1992, les chambres de recours techniques ont accepté tacitement leur compétence, sans examiner cette question. A l'inverse, dans les décisions ultérieures J 24/96 du 27 avril 2001 (JO OEB 2001, 434, point 2 des motifs) et T 1382/08 du 30 mars 2009 (point 1.1 des motifs), les chambres ont procédé à une analyse approfondie de la question et ont conclu que la disposition énoncée à l'article 21(3)c) CBE prévoit clairement la compétence de la chambre de recours juridique. Toutefois, dans la décision T 1382/08 (supra), la chambre de recours technique a finalement déclaré qu'elle était compétente, au motif que la décision relative au non-remboursement de la taxe de recherche ne constituait qu'une décision accessoire de la décision contestée, qui portait en premier lieu sur le rejet de la demande (points 1.2 à 1.4 des motifs).

15. Selon l'avis provisoire de la présente Chambre, il serait arbitraire de déterminer si la compétence appartient à la chambre de recours juridique ou à une chambre de recours technique selon que la division d'examen a statué sur la demande (rejet ou délivrance) et sur le remboursement de la taxe de recherche dans une seule décision (à titre accessoire ; la chambre de recours technique étant dans ce cas compétente) ou dans deux décisions formellement distinctes. Si l'on procédait de cette manière, la première instance aurait par exemple la possibilité de déterminer la composition de l'instance de réexamen. Voir à ce sujet la décision G 2/90 (JO OEB 1992, 10, point 2 des motifs).

16. Dans la décision G 3/03 (JO OEB 2005, 344), la Grande Chambre de recours a décidé que c'était à la chambre de recours technique, et non à la chambre de recours juridique,

d'examiner une requête en remboursement de la taxe de recours, transmise séparément aux chambres de recours après la révision préjudicielle, étant donné que cette requête constituait une question accessoire à l'ancien recours et que, par conséquent, la chambre compétente pour statuer sur cette requête était celle qui aurait été compétente en vertu de l'article 21 CBE pour statuer sur le recours quant au fond s'il n'y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle (points 4 et 5 des motifs).

17. Selon la Chambre, les circonstances de la présente affaire ne sont pas sans présenter des analogies. De même que la requête en remboursement de la taxe de recours suppose qu'un recours ait été formé initialement, la requête en remboursement de la taxe de recherche suppose qu'une objection pour absence d'unité ait été soulevée lors de la procédure d'examen. Ces deux cas de figure reposent sur des points litigieux qui ne sont pas nécessairement identiques et qui, d'un côté, conduisent à un recours ou à une décision de rejet, ou précèdent une décision de délivrance et, de l'autre, sont à l'origine de la requête en remboursement de la taxe de recours ou d'une taxe de recherche. Dans les deux cas, la décision relative au remboursement de taxes suppose une procédure principale, en soi achevée, ce qui semble impliquer le "caractère accessoire" de la procédure.

18. Il en découle que la Chambre n'est pas certaine de pouvoir suivre l'interprétation de la décision J 24/96 (supra) concernant la compétence de la chambre de recours juridique.

19. Dans sa décision G 2/90 (JO OEB 1992, 10, points 3.2 et 3.4 des motifs), la Grande Chambre de recours a certes indiqué que c'était à la chambre de recours juridique, et non à la chambre de recours technique, de statuer lorsque la décision d'une division d'examen composée de moins de quatre membres avait une teneur autre que le rejet d'une demande de brevet européen ou la délivrance d'un brevet européen. De plus, il n'est pas admissible, selon cette décision, de donner à une disposition légale claire (concernant en l'occurrence la compétence exclusive de la chambre de recours technique) un sens différent au simple motif qu'il peut être envisagé d'autres dispositions susceptibles d'offrir certains avantages.

20. Force est toutefois de remarquer que cette saisine avait alors pour origine un recours formé contre une décision de révocation prise par l'agent des formalités de la division

d'opposition (pour non-paiement d'une taxe en vue du maintien du brevet sous une forme limitée). La Grande Chambre de recours a tout d'abord fait observer à ce sujet que si la compétence de la chambre de recours juridique est prévue pour des recours dirigés contre des décisions d'une division d'examen, tel n'est pas le cas en ce qui concerne les recours formés contre les décisions d'une division d'opposition (point 3.2 des motifs). Dans cette décision, la Grande Chambre a en outre considéré comme essentiel le fait que seules des tâches ne présentant pas de difficultés techniques ou juridiques pouvaient être confiées aux agents des formalités en application de la règle 9(3) CBE, si bien qu'il n'y avait aucune raison de prévoir que ces procédures de recours devaient relever de la compétence de la chambre de recours juridique (point 3.6 des motifs). Autrement dit, la Grande Chambre de recours a bien vérifié que la chambre chargée de statuer avait l'expertise nécessaire.

21. Une chambre de recours technique comprend toujours au moins un membre juriste précisément afin d'avoir l'expertise juridique nécessaire pour examiner les questions de droit. La Grande Chambre de recours n'a donc pas eu besoin d'expliquer que chaque chambre de recours technique dispose de l'expertise juridique nécessaire que l'on doit attendre d'une juridiction, et, partant, que les dispositions en matière de compétence visent à garantir que toutes les questions, et notamment les questions de droit, sont traitées avec l'expertise nécessaire.

22. Il en irait autrement si la chambre de recours juridique composée exclusivement de membres juristes devait statuer sur le bien-fondé d'une objection pour absence d'unité, dans le cadre d'une décision relative à une requête en remboursement de la taxe de recherche. Une telle décision peut impliquer des éléments techniques extrêmement complexes dans tous les domaines de la technique. Contrairement à la chambre de recours juridique (à supposer qu'elle soit compétente), les chambres de recours techniques sont chacune compétentes pour des domaines techniques délimités et se composent de membres techniciens experts, spécialisés dans le domaine technique concerné. Pour que la chambre de recours juridique puisse statuer de manière appropriée, il pourrait même être nécessaire, dans des cas exceptionnels, qu'elle fasse appel à un expert externe, comme cela est le cas pour les procédures instruites dans les systèmes juridiques nationaux pour évaluer des éléments techniques ; cela semble toutefois complètement disproportionné par rapport à l'enjeu financier de ces recours.

23. Compte tenu des considérations qui précèdent, et notamment des réflexions du législateur sur la taxe de recherche, on peut se demander si la loi ne comportait pas à l'origine des lacunes en ce qui concerne les dispositions régissant la compétence en matière de recours formés contre des décisions isolées de non-remboursement de la taxe de recherche, prises par la division d'examen. Il est possible que le législateur, en rédigeant l'article 21 CBE relatif à la composition des chambres de recours, n'ait pas envisagé un tel cas de figure, puisqu'il n'est absolument pas prévu que la division de la recherche qui invite le demandeur à acquitter de nouvelles taxes de recherche, prenne des décisions susceptibles de recours.

24. De l'avis de la Chambre, les décisions précitées engendrent une insécurité juridique à laquelle il convient de remédier. La Chambre estime que la clarification juridique de la question relative à la compétence d'une chambre de recours est en outre une question de droit d'importance fondamentale. Du point de vue des garanties de procédure et du fonctionnement efficace de tout système de réexamen juridictionnel, il est fondamental d'attribuer de manière claire et sans ambiguïtés à une instance juridictionnelle donnée la compétence concernant une décision à réexaminer (J 12/01, JO OEB 2003, 431, point 4 des motifs). La Grande Chambre de recours a confirmé à plusieurs reprises la recevabilité de saisines concernant la compétence des chambres de recours. Aussi la Chambre décide-t-elle de soumettre à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1)a) CBE, la question relative à la compétence de la chambre de recours juridique qui figure dans le dispositif de la présente décision.

25. Les autres questions soulevées par le requérant dans sa réponse à la notification de la Chambre, qui se posent peut-être dans le cadre de la procédure de recours, ne sont pas déterminantes pour la question de la compétence, et ne sont pas, de surcroît, formulées clairement. La question de savoir dans quelles conditions une objection d'absence d'unité peut être soulevée "a posteriori" est étroitement liée à l'objet proprement dit du recours, à savoir l'examen visant à établir s'il existe ou non une relation technique suffisante entre les groupes d'inventions constitués. Si la Grande Chambre de recours constatait que la chambre de recours juridique n'est pas compétente pour instruire des recours comme celui formé en l'espèce, celle-ci serait dans l'impossibilité de répondre à toute question relative à l'objet du présent recours. Pour cette seule raison, les conditions d'une saisine par la Chambre de recours juridique ne sont pas actuellement réunies puisque la réponse

à la question de saisine ne serait pas nécessaire pour que la chambre prenne une décision (article 112(1)a), première phrase CBE).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :

Le traitement d'un recours formé contre une décision de la division d'examen relève-t-il d'une chambre de recours technique ou de la chambre de recours juridique lorsque la décision en cause a pour objet le non-remboursement de taxes de recherche au titre de la règle 64(2) CBE et qu'elle n'a pas été rendue avec une décision relative à la délivrance d'un brevet européen ou au rejet d'une demande de brevet européen ?