

**Décision de la Chambre de recours juridique en date du
25 novembre 2011**

J 4/11

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : K. Garnett
Membres : D. Prietzel-Funk
I. Beckedorf

Demandeur : N.N.

Dispositions juridiques pertinentes :

Articles : 86(1) et 122(3) CBE

Règles : 36(1) et 112 CBE

Dispositions juridiques pertinentes (CBE 1973) :

Articles 60(1), 60(3), 64, 67(1), 67(2), 67(4), 86(3), 106(1), 112 et 121(1) CBE

Règles 25(1) et 69 CBE

**Mot-clé : "Demande divisionnaire" - "Demande antérieure en instance (non)" -
"Demande réputée retirée" - "Requête en restitutio in integrum" - "Requête en
saisine de la Grande Chambre de recours (non)"**

Sommaire :

Une demande réputée retirée pour défaut de paiement d'une taxe annuelle n'est pas en instance au sens de la règle 25(1) CBE 1973 pendant le délai prévu à l'article 122 CBE 1973 pour la présentation d'une requête en restitutio in integrum quant audit défaut de paiement, ni au cours de la phase suivant la présentation d'une telle requête si celle-ci est rejetée.

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est formé contre la décision de la section de dépôt, envoyée au requérant le 30 septembre 2010, de rejeter la requête présentée par ce dernier tendant à ce que la demande de brevet en cause (n° 00000000.0) soit traitée comme une demande divisionnaire.

II. La demande à l'origine de la demande en cause avait elle-même été déposée en tant que demande divisionnaire (n° XXXXXXXX.X) d'une première demande (n° YYYYYYYY.Y) publiée le 30 août 2001. Dans la présente décision, ces demandes seront respectivement désignées comme suit : la "demande en cause", la "demande de deuxième génération" et la "demande de première génération". Avant la date de dépôt de la demande de deuxième génération, la demande de première génération avait été réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe annuelle pour la quatrième année. Cependant, une requête en restitutio in integrum avait été présentée pour la demande de première génération avant la date de dépôt de la demande de deuxième génération. Cette requête a par la suite été rejetée par la division d'examen (après le dépôt de la demande de deuxième génération) et il n'a pas été fait droit à un recours formé ultérieurement contre ce rejet.

III. La section de dépôt a conclu que la demande de première génération n'était plus en instance lors du dépôt de la demande de deuxième génération. Elle a estimé que la perte des droits conférés par la demande de première génération s'était produite lorsque le délai non observé était arrivé à expiration et qu'à partir de ce moment, la demande de première génération n'était plus en instance.

IV. Le 10 décembre 2010, le requérant a formé le recours faisant l'objet de la présente procédure et a acquitté la taxe de recours. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 10 février 2011.

V. Après avoir reçu notification de l'avis provisoire de la Chambre sur l'affaire, le requérant a présenté d'autres moyens le 24 octobre 2011 ainsi qu'un exemplaire d'un article intitulé "Divisionals and Deemed Withdrawal. A Way out of the Mist"? de N. Bouche, et al, tiré de la revue "epi Information" (édition 2/2011, p. 61) (D1).

VI. Une procédure orale a eu lieu le 25 novembre 2011. Au cours de l'audience, le requérant a produit un nouvel article intitulé "Divisionals – Peering into the Mist" de D. Visser et M. Blaseby, tiré de la revue "epi Information" (édition 1/2011, p. 32) (D2). L'article D1 était en réalité une suite au document D2.

VII. A l'issue de la procédure orale, le requérant a demandé :

1) que la décision objet du recours soit annulée et qu'il soit ordonné de traiter la demande de brevet européen en cause comme une demande divisionnaire.

2) à titre subsidiaire, que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

"De quelle manière l'expression "en instance" figurant à la règle 25(1) CBE 1973 (nouvelle règle 36(1) CBE) doit-elle être interprétée lorsque la demande initiale a été réputée retirée mais qu'une requête en restitutio in integrum a été présentée et qu'un recours correspondant est en instance à la date de dépôt de la demande divisionnaire ?"

VIII. Les arguments développés par le requérant à l'appui de ces requêtes, tant par écrit que lors de la procédure orale, peuvent se résumer comme suit :

a) La demande de deuxième génération était encore en instance à la date de dépôt de la demande en cause ou l'était tout du moins "provisoirement". A cette date, la demande de première génération existait encore, ou était susceptible d'exister encore, étant donné que le recours contre le refus de faire droit à la requête en restitutio in integrum y afférente n'avait pas encore été définitivement rejeté.

b) Il existe deux cas de figure dans lesquels une demande est susceptible d'être encore en instance, à savoir :

i) lorsque la demande de deuxième génération n'a pas encore été rejetée définitivement ;
et

ii) lorsque la demande de deuxième génération n'a pas encore été retirée définitivement ou n'est pas encore définitivement réputée retirée.

Si, dans la décision G 1/09 (JO OEB 2011, 336), la Grande Chambre de recours traite principalement du premier cas de figure, elle mentionne aussi le second cas comme possibilité équivalente lorsqu'elle aborde la genèse de la modification de la règle 25 CBE 1973 et le document CA/127/01, en affirmant qu'une demande est "... en instance ... jusqu'à la date à laquelle la demande a été définitivement rejetée ou (réputée) retirée" (point 6 du document CA/127/01). Le requérant a fait valoir que l'adverbe "définitivement" se rapporte non seulement au terme "rejetée" mais aussi à l'expression "(réputée) retirée". Partant, une demande est en instance tant qu'elle n'a pas été définitivement réputée retirée.

c) Dans la décision G 1/09, la Grande Chambre de recours a affirmé qu'une demande conserve le statut de demande en instance tant que les droits substantiels qu'elle confère existent encore. La requête en restitutio in integrum offre encore la possibilité de maintenir l'existence de tels droits substantiels ou provisoires. Même si la demande de première génération était "rejetée rétroactivement" avec effet à la date de la fiction du retrait, la demande de deuxième génération existait encore à la date de dépôt de la demande en cause, puisqu'elle n'avait pas encore été définitivement rejetée, et elle était tout du moins "provisoirement" en instance, indépendamment de son destin ultérieur. Dans la décision G 1/09, la Grande Chambre a déclaré que "l'effet rétroactif d'une décision de rejet passée en force de chose jugée [...] n'a aucune incidence sur le fait que la demande reste en instance jusqu'à ce qu'une telle décision passe en force de chose jugée" (c'est le requérant qui souligne).

d) La décision G 1/09 indique aussi (au point 3.2.5) que le dépôt d'une demande divisionnaire n'est exclu que dans trois cas par des dispositions spéciales (lex specialis), notamment par la (nouvelle) règle 36 CBE 2000, qui prévoit qu'un tel dépôt doit être effectué dans un délai de 24 mois.

e) Les droits substantiels auxquels la Grande Chambre de recours fait référence dans la décision G 1/09 englobent non seulement les droits conférés par l'article 67 CBE, mentionnés par la Grande Chambre, mais aussi a) le droit au traitement de toute requête

en restitutio in integrum présentée au titre de l'article 122 CBE et b) le droit de l'inventeur au titre de l'article 60 CBE.

f) S'agissant de la requête en saisine de la Grande Chambre de recours, le requérant s'est fondé sur les documents D1 et D2 selon lesquels il existe encore des incertitudes quant à la signification du terme "en instance" dans le contexte d'une demande qui a été réputée retirée par opposition à une demande qui a été rejetée. Cette question revêtirait une importance fondamentale au sens de l'article 112 CBE compte tenu de la similitude entre le rejet et la fiction du retrait d'une demande.

g) D'autres arguments relatifs au paiement des taxes annuelles et à l'attribution des dates de dépôt ont été expressément abandonnés au cours de la procédure orale.

IX. A l'issue de la procédure orale, la Chambre a décidé de ne pas faire droit au recours et de rejeter également la requête en saisine de la Grande Chambre de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La question à trancher consiste à savoir si la demande de deuxième génération était en instance lors du dépôt de la demande en cause, ce qui dépend à son tour de la question de savoir si la demande de première génération était encore en instance à la date de dépôt de la demande de deuxième génération. Le requérant admet que si la demande de première génération n'était pas en instance à cette date, la demande de deuxième génération ne l'aura été à aucun moment, auquel cas la demande en cause ne saurait être traitée comme une demande divisionnaire et le recours devrait être rejeté.

3. Au vu des dates de dépôt respectives, il n'est pas contesté que les dispositions applicables sont celles de la CBE 1973. Dans l'argumentation qui suit, la Chambre n'établit de distinction entre ces dispositions et celles de la CBE 2000 que lorsque cela s'avère nécessaire.

Considérations préliminaires

4. La règle 25(1) CBE 1973 dispose que le demandeur peut déposer une demande divisionnaire "relative à toute demande de brevet européen encore en instance". La CBE ne définit pas l'expression "demande en instance", mais le requérant a accepté que la discussion s'appuie sur la constatation de la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/09 selon laquelle, aux fins de la règle 25(1) CBE 1973, une demande de brevet européen en instance est une "demande de brevet se trouvant à un stade auquel les droits *substantiels* qu'elle confère au titre de la CBE *existent* (encore)" (cf. point 3.2.4 des motifs, c'est la Grande Chambre de recours qui souligne). Dans ce contexte, la Grande Chambre de recours a également fait observer que la condition posée de l'existence d'une demande de brevet antérieure encore en instance reflète le droit fondamental du demandeur, au titre de l'article 76 CBE 1973, de déposer une demande divisionnaire relative à une demande antérieure si l'objet de la demande antérieure "figure toujours" dans cette demande à la date de dépôt de la demande divisionnaire (point 3.2.3 des motifs, citant la décision G 1/05 (JO OEB 2008, 271), point 11.2 des motifs).

5. La question est donc de savoir si les droits substantiels issus de la demande de première génération existaient encore lors du dépôt de la demande de deuxième génération. La Grande Chambre de recours n'a pas défini les termes "droits substantiels" dans ce contexte, mais la présente Chambre dégage des motifs de la décision G 1/09 les points suivants :

a) Les "droits substantiels" dans ce contexte englobent la protection provisoire conférée par la demande après sa publication en vertu de l'article 67(1) CBE, lequel renvoie à son tour à la protection prévue à l'article 64 CBE (cf. point 4.2.1 des motifs). L'effet combiné de ces deux articles confère provisoirement au demandeur les mêmes droits dans les Etats contractants désignés que ceux que lui conférerait un brevet national délivré dans ces mêmes Etats. Ces droits seront ci-après dénommés "droits au titre de l'article 64".

b) La Grande Chambre de recours n'a pas indiqué expressément (et cela n'était pas non plus nécessaire) s'il pouvait y avoir d'autres types de droits substantiels pertinents.

c) Une demande de brevet comporte deux aspects. D'une part, il s'agit d'un objet de propriété comme exposé aux articles 71 à 74 CBE, qui accorde au demandeur, entre

autres, les droits provisoires au titre de l'article 64. D'autre part, une demande de brevet européen confère aussi des droits de nature procédurale que le demandeur est habilité à exercer en vertu de l'article 60(3) CBE 1973. Le terme "demande de brevet européen" peut donc se rapporter aussi bien aux droits substantiels qu'aux droits procéduraux du demandeur (cf. point 3.2.1 des motifs). Etant donné que la règle 25(1) CBE 1973 (nouvelle règle 36(1) CBE) fait référence à "toute demande de brevet européen encore en instance" et non aux procédures en instance devant l'OEB, il n'importe pas, aux fins de ladite règle, de savoir si une procédure est en instance devant l'OEB. Une procédure en instance n'est pas exactement la même chose qu'une demande en instance (cf. points 3.2.2 and 4.2.5 des motifs.)

d) L'article 67(4) CBE détermine à quel moment les droits au titre de l'article 64 doivent prendre fin et donc à compter duquel ils n'existent plus, à savoir (selon les termes dudit article) "lorsque la demande (...) a été retirée, ou est réputée retirée ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée".

6. La Grande Chambre de recours a également fait observer (au point 3.2.5 des motifs) que dans certaines circonstances, même si une demande est en instance, le droit de déposer une demande divisionnaire y afférente peut être exclu par des dispositions régissant la procédure à titre de *lex specialis*. Le requérant a évoqué ce point, mais cela n'aide pas la présente Chambre à déterminer si la demande de première génération était en instance lors du dépôt de la demande de deuxième génération, les exceptions expressément mentionnées n'étant pas applicables au cas d'espèce.

7. Au vu de ce qui précède, la Chambre procédera selon les étapes suivantes pour statuer sur la question dont elle est saisie :

a) Etant donné que les droits substantiels conférés au requérant par la demande de première génération après sa publication comprenaient au moins les droits provisoires au titre de l'article 64, quel effet la fiction du retrait de ladite demande a-t-elle eu de prime abord sur ces droits ?

b) Les facteurs suivants ont-ils une incidence sur la réponse à cette question :

- i) la possibilité (et le fait) de présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122 CBE quant aux droits conférés par la demande de première génération après qu'elle a été réputée retirée, ou
- ii) la possibilité qu'un demandeur use de la règle 69 CBE 1973 (nouvelle règle 112 CBE) pour contester la constatation de la perte d'un droit ?
- c) S'il découle des réponses à ces questions que les droits au titre de l'article 64 n'existaient plus lors du dépôt de la demande de deuxième génération, le requérant avait-il d'autres droits substantiels concernant la demande de première génération et, dans l'affirmative, ces droits existaient-ils encore au moment où la demande de deuxième génération a été déposée ?

Effet de prime abord de la fiction du retrait sur les droits au titre de l'article 64

8. L'article 67(4) CBE dispose qu'une demande de brevet européen est réputée n'avoir jamais produit les effets visés à l'article 67(1) et (2) CBE lorsqu'elle a) a été retirée, b) est réputée retirée, ou c) a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Dans la décision G 1/09, la Grande Chambre de recours traitait le cas du rejet d'une demande par la division d'examen. La question était de savoir, aux fins de l'article 67(4) CBE, à quelle date une demande devait être considérée comme étant "rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée" lorsqu'aucun recours n'est formé contre la décision de rejet. Elle a conclu que cette date était celle où le délai prévu pour la formation d'un recours contre la décision de rejet de la demande arrivait à expiration, car c'est à cette date que ladite décision passe en force de chose jugée. L'effet rétroactif d'une décision de rejet du recours n'a aucune influence sur le fait que la demande reste en instance (cf. points 4.2.1 et 4.2.2 des motifs). Jusqu'à cette date, tout droit substantiel conféré par la demande subsiste. Cela était suffisant pour répondre à la question soumise à la Grande Chambre de recours.

9. La présente Chambre est saisie d'un cas différent : celui de la fiction du retrait d'une demande.

10. L'article 67(4) CBE dispose qu'une demande est réputée n'avoir jamais eu les effets prévus à l'article 67(1) et (2) CBE lorsqu'elle est réputée retirée. Selon la Grande Chambre de recours, l'article 67(4) CBE est une disposition autonome indiquant le moment auquel les droits substantiels conférés par une demande de brevet européen et, par là même, son statut de demande en instance, doivent prendre fin " (point 4.2.3 des motifs). Les implications plus générales de cette affirmation seront examinées plus loin, mais pour ce qui est des droits au titre de l'article 64, dans la présente espèce, la date de leur extinction doit être celle à laquelle la demande de première génération a été réputée retirée. Ceci correspond tout simplement à ce que dit l'article. S'il en était autrement, cela n'aurait aucun intérêt d'accorder à une personne le droit de présenter une requête au titre de l'article 122 pour être "rétablie dans ses droits".

11. S'agissant de la date à laquelle la fiction du retrait s'est produite, l'article 86(3) CBE 1973 (cf. nouvel article 86(1) CBE) prévoit simplement que si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Bien que la perte d'un droit doive être notifiée au demandeur (règle 69(1) CBE 1973, cf. nouvelle règle 112(1) CBE), le retrait se produit sur le plan juridique sans que l'Office ait à rendre une décision. Comme il est expliqué dans la décision G 1/90 (JO OEB 1991, 275), en pareil cas, la perte des droits intervient à l'expiration du délai qui n'a pas été respecté (point 6 des motifs). Voir également la décision G 4/98 (JO OEB 2001, 131), point 3.3 des motifs.

12. Par conséquent, on peut conclure que les droits au titre de l'article 64 conférés par la demande de première génération n'existaient plus, de prime abord, à la date d'expiration du délai de paiement de la taxe annuelle, laquelle était antérieure à la date de dépôt de la demande de deuxième génération.

Effet de la possibilité (ou du fait) de présenter une requête en restitutio in integrum

13. Si la Chambre acceptait les arguments du requérant, qui se fondent sur une analogie avec la situation du "rejet définitif" d'une demande, cela signifierait qu'une demande reste en instance après avoir été réputée retirée tant que le délai de présentation d'une requête en restitutio in integrum continue de courir. En outre, dans les cas où une telle requête

serait présentée, la demande resterait en instance au moins jusqu'à la date à laquelle il serait statué définitivement sur cette requête.

14. A titre de remarque générale, la Chambre estime en premier lieu que la formulation de l'article 67(4) CBE, et en particulier l'emplacement de l'expression "en vertu d'une décision passée en force de chose jugée" ("finally" et "rechtskräftig" dans les versions anglaise et allemande), ont été choisis avec soin. En cas de rejet d'une demande, la formation d'un recours aura pour effet de suspendre la décision de rejet (article 106(1) CBE). Il est donc logique de parler dans ce contexte du rejet "en vertu d'une décision passée en force de chose jugée", puisque l'effet du rejet de la demande par la division d'examen est suspendu lorsqu'un recours est formé. Dans ce cas, l'effet suspensif du recours prend fin si le recours est rejeté, et c'est à partir de ce moment-là que la décision faisant l'objet du recours prend entièrement effet à titre rétroactif. Dès que le recours est rejeté, on peut considérer que la demande est définitivement rejetée et que la décision de la division d'examen est passée en force de chose jugée.

15. En revanche, lorsqu'une demande est réputée retirée en vertu de l'article 86(3) CBE 1973 pour défaut de paiement d'une taxe annuelle, il ne paraît pas logique de dire que la demande est "définitivement" réputée retirée. Comme il a déjà été indiqué, une demande est réputée retirée à la date à laquelle le délai de paiement d'une taxe annuelle arrive à expiration ; la perte de droits se produit lorsque le délai non observé expire et, à ce titre, est définitive en soi.

16. La question est alors de savoir s'il n'existe pas néanmoins des dispositions de la CBE en vertu desquelles la présentation d'une requête en restitutio in integrum aurait pour effet de restaurer provisoirement une demande réputée retirée. En d'autres termes, la demande serait-elle de nouveau en instance lorsqu'une telle requête est présentée ? La présentation d'une requête en restitutio in integrum n'a pas d'effet suspensif équivalent à celui que produit un recours contre le rejet d'une demande de brevet conformément à l'article 106(1) CBE. Aucune disposition de la CBE ne prévoit un tel effet équivalent, lequel serait par ailleurs incompatible avec la nature même d'une décision de faire droit à une requête en restitutio in integrum. L'effet de la restitutio in integrum est de rétablir le demandeur dans la situation dans laquelle il aurait été si l'acte non accompli l'avait été en bonne et due forme, et donc, aux termes de l'article 122(1) CBE, de le rétablir dans les

droits qu'il a perdus. L'acte accompli tardivement (par exemple, le paiement d'une taxe annuelle, comme c'est le cas en l'espèce) est alors rétroactivement réputé avoir été accompli dans les délais si bien que la demande réputée retirée est réputée ne pas avoir été retirée (cf. Singer/Stauder "The European Patent Convention", 3^e édition (anglaise), commentaire de l'article 122, par. 144). Une disposition à cet effet est désormais expressément prévue à l'article 122(3) CBE : " Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites". Cette disposition n'était pas en vigueur à la date pertinente et aucune intention de modifier la loi ne ressort des travaux préparatoires de la CBE 2000, ce qui, de l'avis de la Chambre, aurait certainement été le cas si une telle intention avait existé. La Chambre estime que cette disposition reflète fidèlement le statu quo. Par conséquent, la présentation d'une requête en restitutio in integrum a simplement pour effet de rendre possible une annulation de la fiction du retrait. Lorsqu'une telle requête n'aboutit pas, la demande demeure réputée retirée.

17. Dans la décision G 1/09, où elle examine la question de savoir à quel moment une demande devrait être considérée comme étant (définitivement) rejetée, la Grande Chambre de recours s'est référée à la jurisprudence des Etats contractants dont elle s'est inspirée. Selon cette jurisprudence, "les décisions ne deviennent pas définitives avant l'expiration du délai prévu pour recourir aux voies de droit ordinaires" (cf. point 4.2.2 des motifs). Dans la présente espèce, le requérant fait valoir que le droit de demander la restitutio in integrum constitue une voie de droit, si bien que la fiction du retrait de la demande n'était définitive qu'à l'expiration du délai prévu pour y recourir. Selon la Chambre, cette analyse n'est pas correcte. D'une part, elle ne tient pas compte de la distinction, déjà mentionnée, entre le rejet, qui implique une décision de l'Office susceptible d'être contestée au moyen d'un recours, et la fiction du retrait qui intervient automatiquement en vertu de dispositions juridiques. Les affirmations précitées de la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/09 s'inscrivent dans le contexte précis d'une décision de rejet d'une demande par la première instance (cf. point 4.2.2 des motifs). D'autre part, la Chambre estime que la notion de voie de droit n'est pertinente que lorsqu'il s'agit de rectifier une décision prise à tort. Par conséquent, si l'on peut parler à juste titre de recourir à une voie de droit lorsqu'il s'agit de contester une décision de rejet prononcée par l'Office que l'on juge erronée, tel n'est pas le cas lorsqu'une demande a été réputée retirée. Une personne qui demande à être rétablie dans ses droits ne cherche pas à

rectifier une décision prise à tort. Elle ne prétend pas que la demande a été réputée retirée à tort sur le plan juridique, mais demande à être épargnée des conséquences du retrait dans les circonstances particulières de l'espèce. Par opposition, la procédure prévue par la règle 69 CBE 1973 (nouvelle règle 112 CBE) selon laquelle une personne peut contester la notification de la perte d'un droit (cf. point 22 ci-dessous) constitue une voie de droit ordinaire pouvant être exercée à l'encontre d'une erreur alléguée de l'Office. Cette conclusion semble s'accorder parfaitement avec la position du droit national français, allemand et suisse, telle que résumée dans le document D1 (points 4.1 à 4.3).

18. La Chambre estime par ailleurs que le requérant tente de tirer des conclusions erronées du document CA/127/01. Ce document a été rédigé à l'intention du Conseil d'administration pour que celui-ci statue en 2001 sur la modification de la règle 25 CBE 1973. Le passage pertinent (point 6) s'énonce comme suit : "la procédure de délivrance est en instance jusqu'à la date à laquelle la mention de la délivrance a été publiée au Bulletin européen des brevets (cf. décision J/76, JO OEB 1999, 443), ou jusqu'à la date à laquelle la demande a été définitivement rejetée ou (réputée) retirée." Le requérant fait valoir que l'on peut donc légitimement parler d'une demande "définitivement (réputée) retirée". Or, même si la formulation du document CA/127/01 peut être considérée comme ambiguë à cet égard, cette partie du document ne portait pas sur la question particulière de la date de la fiction du retrait d'une demande mais sur le statut de "demande en instance" en cas de délivrance d'un brevet (cf. G 1/09, point 4.2.5 des motifs). En tout état de cause, le libellé de l'article 67(4) CBE est quant à lui dépourvu de toute ambiguïté à ce sujet. Il ressort des travaux préparatoires, qui contiennent les projets de texte successifs de l'article 67, qu'une distinction a toujours été faite entre un retrait (fictif) et un rejet en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Comme il découle des points 14 et 15 ci-dessus, la Chambre estime également que cette distinction avait une bonne raison d'être. En outre, dans le Communiqué publié par l'Office qui explique, entre autres, les modifications apportées par la suite à la règle 25(1) CBE 1973 (JO OEB 2002, 112), il est indiqué qu'"une demande est pendante jusqu'à (mais non y compris) [...] la date à laquelle la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée".

19. La conclusion de la présente Chambre semble également correspondre parfaitement à l'avis de la Grande Chambre de recours dans la décision G 4/98, selon laquelle,

notamment, la fiction du retrait de la désignation d'un Etat contractant prend effet à l'expiration des délais prévus par les dispositions pertinentes et non à l'expiration d'un délai supplémentaire. En d'autres termes, l'existence d'un délai supplémentaire ne reporte pas les effets découlant d'une perte de droits à l'expiration dudit délai. Elle affirme (au point 7.2 des motifs) ce qui suit :

" La question qui se pose est donc de savoir si la fiction du retrait prend effet à l'expiration des délais normaux ou à l'expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE. [...] La règle 85bis CBE ne prolonge pas les délais normaux, mais contient uniquement, comme son titre l'indique, un délai supplémentaire, à savoir une possibilité de remédier à la non-observation d'un délai, qui pourrait être fatale. La conclusion selon laquelle la date pertinente n'est pas celle à laquelle expire le délai supplémentaire, mais celle à laquelle expire le délai normal, a été tirée dans la décision J 4/86 concernant la non-présentation d'une requête en examen d'une demande de brevet européen. Cette décision bien motivée est tout à fait convaincante et, dès lors qu'il n'y a aucune raison d'opérer une distinction entre la présente espèce et la situation sur laquelle est fondée la décision J 4/86, il n'y a rien à ajouter. La pratique de l'OEB (Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, A-III, 12.5, paragraphe 2) est confirmée."

20. Par conséquent, la présente Chambre estime que c'est à tort que le requérant affirme que la question est de savoir à quel moment la demande de première génération a été "définitivement retirée". Ce faisant, il tente d'assimiler la situation factuelle de la présente espèce à celle soumise à la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/09, sans tenir compte du fait que dans la présente affaire, la demande était réputée retirée et non rejetée.

21. La Chambre conclut donc que la simple existence du droit de présenter une requête en restitutio in integrum portant sur une demande réputée retirée ne signifie pas que la demande est en instance tant que le délai de présentation de cette requête continue de courir. De même, elle conclut que la demande ne saurait être à nouveau en instance du seul fait qu'une requête en restitutio in integrum est effectivement présentée.

Effet du droit d'un demandeur à contester la notification de la perte d'un droit

22. Même si cette question n'a pas été abordée par le requérant, la Chambre considère que les conclusions ci-dessus ne sont en rien modifiées lorsque l'on prend en compte la procédure qui permet à un demandeur de contester la notification de la perte d'un droit en demandant une décision (susceptible de recours) (règle 69 CBE 1973, nouvelle règle 112 CBE). En effet, si une telle décision confirme la perte du droit, cette perte se sera toujours produite à l'expiration du délai pertinent. Il n'existe aucun mécanisme permettant à la demande de devenir à nouveau en instance dans l'intervalle et de ne plus l'être ensuite. Si le demandeur obtient gain de cause, la procédure a pour effet d'amener l'Office à constater que la perte de droit ne s'est jamais produite et que la demande aura été tout le temps en instance.

Poursuite de la procédure

23. La Chambre ne traite pas de l'effet susceptible d'être produit par une requête en poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE sur la question de savoir si une demande est en instance ou non, ces dispositions de la CBE 2000 n'étant pas applicables à la demande de première génération (cf. point 3, ci-dessus).

Le requérant bénéficiait-il d'autres droits substantiels au titre de la demande de première génération qui subsistaient (encore) lors du dépôt de la demande de deuxième génération ?

24. En ce qui concerne la question de savoir si le requérant bénéficiait d'autres droits substantiels après que la demande de première génération a été réputée retirée à l'expiration du délai pertinent, le requérant fait valoir que a) le droit de l'inventeur au titre de l'article 60 CBE et b) le droit au traitement de toute requête en restitutio in integrum conformément à l'article 122 CBE sont des droits substantiels au sens de la décision G 1/09 qui subsistaient encore au titre de la demande de première génération lors du dépôt de la demande de deuxième génération. La Chambre examinera successivement ces droits ainsi qu'un autre droit substantiel potentiel, à savoir le droit de déposer une demande divisionnaire.

Le droit au titre de l'article 60

25. Le droit substantiel invoqué par le requérant est le droit au brevet au titre de l'article 60 CBE qui appartient à l'inventeur (ou à son employeur ou à son ayant-cause) et que le demandeur est réputé habilité à exercer en vertu de l'article 60(3) CBE. Il sera ci-après dénommé "droit au titre de l'article 60".

26. Selon l'interprétation de la Chambre, ce droit correspond en termes généraux au droit du demandeur à ce que sa demande de brevet soit examinée conformément à la CBE et à ce qu'un brevet lui soit délivré si la demande satisfait aux exigences de la CBE.

27. La Chambre est plutôt d'avis que l'article 60 CBE ne confère aucun droit substantiel en tant que tel, mais un droit procédural qui, une fois exercé, peut conduire à accorder au demandeur les droits de propriété visés à l'article 64 CBE. C'est ce qui semble découler du libellé de l'article 60 CBE, qui, selon le titre du chapitre II de la CBE, traite des personnes habilitées (ou réputées habilitées) à demander et à obtenir un brevet européen. Voir également la constatation de la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/09 selon laquelle, dans les procédures devant l'OEB, une demande de brevet européen confère en outre des droits de nature procédurale que le demandeur est habilité à exercer (article 60(3) CBE 1973)" (point 3.2.1 des motifs, c'est la présente Chambre qui souligne).

28. La Chambre admet cependant qu'il n'est pas toujours aisé de définir précisément la notion de droit procédural par rapport à celle de droit substantiel. Comme l'a fait observer la chambre de recours juridique dans l'affaire J 18/04 (JO OEB 2006, 560), les droits procéduraux ont des conséquences sur les droits substantiels et, pour cette raison, il est difficile de distinguer ces notions de façon absolument claire.

29. En outre, comme il a déjà été indiqué (cf. point 5 c), ci-dessus), la Grande Chambre de recours a affirmé, dans la décision G 1/09, qu'une demande de brevet est un objet de propriété qui confère au demandeur, "entre autres", les droits provisoires au titre de l'article 64. En employant l'expression "entre autres", il semble que la Grande Chambre de recours ait veillé à ne pas limiter aux droits provisoires au titre de l'article 64 les droits substantiels conférés au titulaire même si elle n'a pas indiqué quels pouvaient être les autres droits. C'est pourquoi, la présente Chambre supposera, en faveur du requérant, mais sans pour autant prendre de décision, qu'une demande de brevet en tant qu'objet de propriété confère effectivement d'autres droits substantiels à l'inventeur, droits que le

demandeur est réputé habilité à exercer en vertu de l'article 60(3) CBE. Elle supposera également en faveur du requérant, mais là encore sans prendre de décision, que le droit au titre de l'article 60 invoqué par le requérant est l'un de ces droits.

30. La question est alors de savoir si ce droit existait encore lorsque la demande de deuxième génération a été déposée. De l'avis de la Chambre, cette question appelle une réponse négative. La raison en est simple : dans la décision G 1/09, la Grande Chambre de recours a affirmé que l'article 67(4) CBE était "... une disposition autonome indiquant le moment auquel les droits substantiels conférés par une demande de brevet européen et, par là même, son statut de demande en instance, prennent fin." (cf. point 4.2.3 des motifs ; c'est la présente Chambre qui souligne). Bien que cette affirmation s'inscrive dans le contexte des droits au titre de l'article 64, la question étant de savoir si ceux-ci continuent d'exister, elle est formulée de manière parfaitement générale. Ce qu'il importe de noter est que s'il y avait effectivement d'autres droits substantiels qui continuent d'exister au-delà de ce moment, la demande resterait en instance tant que ceux-ci subsisteraient malgré l'extinction des droits au titre de l'article 64. Or, cela serait incompatible avec la constatation de la Grande Chambre de recours selon laquelle l'article 67(4) CBE indique le moment auquel le statut de demande en instance d'une demande de brevet européen prend fin.

31. Cela étant, la Chambre admettra une fois de plus (en faveur du requérant) que les seuls droits substantiels visés par la Grande Chambre de recours en l'occurrence étaient les droits provisoires au titre de l'article 64 (voir, par exemple, les références explicites à cette protection provisoire au point 4.2.1 des motifs). Il peut également être dit, en faveur du requérant, que la Grande Chambre n'a pas expressément examiné s'il pouvait y avoir d'autres droits substantiels ; elle n'avait d'ailleurs aucune raison de le faire. Pour parvenir à sa conclusion, il lui a suffi de prendre en considération les droits au titre de l'article 64. En effet, la Grande Chambre de recours ayant constaté que ces droits subsistaient encore dans l'affaire en cause, elle pouvait répondre par l'affirmative à la question qui lui avait été soumise. Elle n'avait donc pas à examiner la situation d'autres droits potentiels.

32. En ce qui concerne le droit au titre de l'article 60, il est vrai qu'il n'existe dans la CBE aucune disposition équivalente à l'article 67(4) CBE, qui indique expressément quand et dans quelles circonstances ce droit cesse d'exister. Cela est dû probablement au fait

qu'une telle disposition est superflue. S'agissant des droits au titre de l'article 64, l'article 67(1) ne confère qu'une protection provisoire. Le législateur a donc manifestement jugé nécessaire d'indiquer expressément ce qu'il adviendrait de cette protection provisoire dans le cas où la demande ne donnerait pas lieu à la délivrance d'un brevet, car, dans le cas contraire, la situation serait (probablement) incertaine. L'article 60 CBE, en revanche, ne confère pas de droits provisoires. Le droit au titre de l'article 60 existe de manière inconditionnelle dès lors que la demande est déposée. Quant à savoir à quel moment ce droit cesse d'exister, la situation semble être claire pour la Chambre : il prend fin lorsque la demande est définitivement rejetée ou est retirée ou réputée retirée, selon le cas. A partir de ce moment-là, le demandeur n'a plus droit à l'examen de sa demande ni à la délivrance d'un brevet. La possibilité ou le fait de présenter une requête en restitutio in integrum n'a aucune incidence sur cette conclusion. Le raisonnement est le même que pour les droits au titre de l'article 64 (voir les points 16 à 21 ci-dessus). La constatation de la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/09, selon laquelle l'article 67(4) CBE est "... une disposition autonome indiquant le moment auquel les droits substantiels conférés par une demande de brevet européen et, par là même, son statut de demande en instance, doivent prendre fin" semble donc être pleinement applicable.

Le droit de demander la restitutio in integrum en tant que droit substantiel

33. Il est clair que le droit à une décision (définitive) sur la requête en restitutio in integrum quant aux droits conférés par la demande de première génération existait encore lors du dépôt de la demande de deuxième génération. Toutefois, de l'avis de la Chambre, ce droit ne constituait pas un droit substantiel au sens de la décision G 1/09. A ce propos, la présente Chambre a déjà fait référence à la distinction établie par la Grande Chambre de recours dans ladite décision entre des droits substantiels et des droits procéduraux ainsi qu'à l'affirmation de la Grande Chambre selon laquelle le fait qu'une procédure relative à la demande puisse être en instance ne signifie pas pour autant que la demande l'est aussi.

34. Même s'il peut être difficile d'opérer une distinction claire entre des droits procéduraux et des droits substantiels, le droit invoqué par le requérant est, de l'avis de la Chambre, d'ordre purement procédural et ne constitue pas un droit substantiel tel que l'entend la Grande Chambre de recours. Ce point de vue est confirmé par la décision J 10/93, dans

laquelle il était question du transfert d'une demande après que celle-ci avait été réputée retirée. Dans cette décision, la chambre de recours juridique a déclaré ce qui suit :

"3. Il est à noter tout d'abord que lorsqu'une demande de brevet est réputée retirée, cela ne signifie pas pour autant que le demandeur perd immédiatement tous ses droits.

Il est vrai certes que la notification annonçant qu'une demande est réputée retirée met fin à la procédure de délivrance en tant que telle (cf. décision G 1/90, JO OEB 1991, 275, points 5 et 6 des motifs) ; néanmoins, le demandeur conserve toujours toute une série de droits dans le cadre de la procédure, par exemple, le droit de requérir une décision en l'espèce conformément à la règle 69(2) CBE (avec la possibilité par la suite de former un recours ayant un effet suspensif), ainsi que le droit de se prévaloir le cas échéant de l'un des remèdes juridiques prévus par les articles 121 et 122 CBE et par les règles 85bis ou 85ter CBE. Si une demande est réputée retirée, il existe ainsi un laps de temps durant lequel le demandeur peut user de ses droits mentionnés ci-dessus afin d'obtenir d'être rétabli dans les droits attachés à sa demande de brevet" (c'est la présente Chambre qui souligne).

35. Ce point de vue a été confirmé dans la décision J 16/05, dans laquelle la chambre, saisie d'une question semblable, a affirmé ce qui suit (point 2.1 des motifs) :

"Le fait qu'une demande a été déclarée réputée retirée, n'empêche pas la Chambre d'examiner l'effet du transfert. Tant que des droits procéduraux dont le demandeur peut user subsistent, son ayant cause a le droit d'obtenir l'inscription d'un transfert (cf. J 10/93, JO OEB 1997, 91, point 3 des motifs)."

36. Au vu de ce qui précède, la Chambre rejette l'argument du requérant.

Le droit de déposer une demande divisionnaire en tant que droit substantiel

37. Même si le requérant n'a pas invoqué ce droit, la Grande Chambre de recours a indiqué dans la décision G 1/09 que le droit de déposer une demande divisionnaire relative à une demande antérieure était un droit fondamental conféré par la demande antérieure (cf. point 3.2.3 des motifs). Toutefois, affirmer que le fait que ce droit subsiste

signifie que la demande antérieure est encore en instance est à l'évidence un argument circulaire dans la présente espèce.

38. Le cercle peut toutefois être rompu si l'on tient compte de la condition dont la Grande Chambre de recours a assorti cette déclaration, à savoir que ce droit n'existe que "si l'objet de la demande antérieure "figurait toujours" dans cette demande à la date de dépôt de la demande divisionnaire " (cf. point 3.2.3 des motifs, citant la décision G 1/05). Cette condition a été assimilée dans le paragraphe suivant des motifs à l'exigence selon laquelle, pour qu'une demande soit en instance, il fallait que les droits substantiels qu'elle conférait au titre de la CBE existent (encore). La présente Chambre conclut que le droit de déposer une demande divisionnaire existe donc à condition qu'un autre droit substantiel quelconque conféré par la demande antérieure existe (encore) à la date de dépôt de la demande divisionnaire. En ce qui concerne la demande de première génération, il n'était pas satisfait à cette condition, et ce pour les raisons déjà indiquées.

Saisine de la Grande Chambre de recours

39. A l'appui de sa requête en saisine de la Grande Chambre de recours, le requérant a cité les deux articles D1 et D2, faisant valoir qu'ils étaient l'illustration du caractère incertain de la situation. Selon lui, cela suffisait pour affirmer que la question revêtait une importance fondamentale aux fins de l'article 112 CBE.

40. Les auteurs de D2 font valoir (cf. page 34, point 3) que même si le raisonnement figurant dans la décision G 1/09 laisse entendre qu'en cas de fiction du retrait, le statut de demande en instance prend fin à l'expiration du délai non observé, cela est toutefois contraire au principe retenu par la Grande Chambre de recours selon lequel une demande reste en instance jusqu'à l'expiration du délai imparti pour recourir aux voies de droit disponibles. Ils avancent par ailleurs qu'en raison de la similitude entre un rejet et une fiction du retrait, il est raisonnable d'appliquer aux demandes réputées retirées le principe approuvé par la Grande Chambre de recours selon lequel une décision ne devient définitive qu'à l'expiration du délai prévu pour recourir aux voies de droit ordinaires. Dans l'article D1 et dans l'ouvrage intitulé "The Annotated European Patent Convention" (9^e édition (2011), par. 2.1.3) de Derk Visser (qui est aussi l'un des auteurs de D1 et de D2), les auteurs estiment que l'on peut soutenir qu'une demande est encore en instance tant

que le délai de présentation d'une requête en restitutio in integrum continue de courir. Dans D1, les auteurs proposent également une solution pour lever les incertitudes qui découlent selon eux de la décision G 1/09.

41. Tout en considérant les points de vue des universitaires et des praticiens avec tout le respect qui leur est dû, la chambre a été en mesure de parvenir en l'espèce à une conclusion qui prend en compte les points précités, soulevés dans D1 et D2. Le fait que des doutes aient été exprimés dans ces articles, ne suffit pas en soi pour justifier une saisine de la Grande Chambre de recours, même à supposer que la question soulevée puisse être considérée comme importante. A la connaissance de la Chambre, aucune décision des chambres de recours ne va à l'encontre de cette conclusion.

Conclusion

42. Au vu des motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours ainsi que la requête en saisine de la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le recours est rejeté.
2. La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.