

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

Aktenzeichen / Case Number / N^o du recours : J 13/84

Anmeldenummer / Filing No / N^o de la demande : 83 201 252.0

Publikations-Nr. / Publication No / N^o de la publication : -

Bezeichnung der Erfindung:

Title of invention: -

Titre de l'invention :

ENTSCHEIDUNG / DECISION

vom / of / du 16 novembre 1984

Anmelder/Patentinhaber:

Applicant/Proprietor of the patent: ROUSSEL-UCLAF

Demandeur/Titulaire du brevet :

Stichwort / Headword / Référence :

EPÜ / EPC / CBE Art 76; règle 25(1) a) et b)

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Une requête invitant un déposant à limiter sa demande initiale suivant la règle 25(1)b) doit nécessairement, pour produire son plein effet, être formulée en termes clairs et non équivoques.



N° du recours: J 13/ 84

DECISION
de la Chambre de recours juridique
du 16 novembre 1984

Requérante : ROUSSEL-UCLAF
102, route de Noisy
Boîte postale 9
F-93230 Romainville

Mandataire : Douetteau, Pierre
C/O ROUSSEL-UCLAF
102, route de Noisy
Boîte postale 9
F-93230 Romainville

Décision attaquée : Décision de la Section de dépôt
de l'Office européen des brevets à La Haye
en date du 17 janvier 1984

Composition de la Chambre :

Président : R. Singer
Membre : M. Prélot
Membre : P. Ford

1

EXPOSE DES FAITS ET CONCLUSIONS

I. La demande de brevet européen numéro 81 400 783.7 a été déposée le 19 mai 1981 avec revendication d'une priorité du 19 mai 1980.

II. La division d'examen dans une notification datée du 22 février 1983, visant l'article 96(2) et la règle 51(2) de la CBE a formulé notamment les objections suivantes :

"4 - Activité inventive

a) pour l'objet de la demande bénéficiant de la date de priorité... une faible activité anti-inflammatoire des composés de la présente demande sur laquelle la demanderesse semble baser l'activité inventive ne peut être prise en considération pour le moment..."

b) Non unité des intermédiaires

Si la demanderesse arrive à écarter l'objection 4a, les intermédiaires... selon les revendications 19 et 20 (et non les intermédiaires... selon la revendication 21, qui serait donc à supprimer ou dont le contenu pourrait faire l'objet d'une demande divisionnaire) pourraient être considérés comme formant unité avec les produits finaux...".

Elle a imparti à la déposante un délai de quatre mois pour répondre à ses observations.

III. Dans une réponse datée du 6 juin 1983, la déposante s'est efforcée de démontrer l'activité inventive mise en doute, a pris note de l'acceptation de principe de ses revendications 19 et

.../...

20 et supprimé la revendication 21. Elle a cependant ajouté : "conformément à la suggestion de l'examinateur, nous déposons une demande divisionnaire pour les produits intermédiaires... ainsi que pour leur procédé de préparation". Par lettre du 26 août 1983, elle a confirmé en ces termes son intention : "... en application de l'article 76 et de la règle 25(1)a) de la CBE, nous déposons une demande divisionnaire pour les produits intermédiaires...".

- IV. En fait, la demande divisionnaire, ayant pour objet l'ancienne revendication 21, ne devait être déposée régulièrement que le 31 août 1983. Elle a reçu le numéro 83 201 252.0.
- V. Toutefois, par notification du 11 octobre 1983 rendue conformément à l'article 69(1) de la CBE, la section de dépôt a constaté que la demande divisionnaire n'ayant pas été déposée dans le délai de deux mois prévu par la règle 25(1)b), c'est-à-dire "dans les deux mois à compter de la limitation de la demande initiale... effectuée à la requête de la division d'examen", ne pouvait être considérée comme ayant la même date de dépôt que la demande principale.
- VI. La demanderesse ayant requis le 2 novembre 1983, en application de la règle 69(2) de la CBE, une décision contre cette constatation, la section de dépôt a confirmé le 17 janvier 1984 qu'elle estimait que la demande divisionnaire ne pouvait bénéficier de la date de priorité de la demande initiale.

Elle a considéré, en effet, que le point 4b) rappelé ci-dessus de la notification du 22 février 1983 n'était pas une simple "suggestion" adressée à la déposante mais qu'il créait à sa charge une véritable "obligation" de modifier ses revendications dans le délai imparti et de présenter éventuellement une demande divisionnaire, conforme aux exigences de la règle 25(1)b), pour pouvoir profiter le cas échéant de la date de priorité dont bénéficie la demande principale.

La section de dépôt a estimé en outre que la demanderesse n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de la règle 25(1)a) pour soutenir la recevabilité d'une demande divisionnaire présentée "à tout moment", c'est-à-dire sans considération du délai dès l'instant qu'à la date du 21 août 1983 la revendication 21 avait déjà été retranchée de la demande initiale, de telle sorte qu'elle n'avait plus d'existence et ne pouvait donc être transformée en demande divisionnaire.

VII. La demanderesse a formé contre cette décision un recours en temps utile et dans les formes prescrites.

VIII. A l'appui de ce recours, elle fait valoir essentiellement qu'à raison de l'ambiguïté de sa rédaction, le point 4b) de la notification du 22 février 1983 ne pouvait être compris par elle comme une "requête" de la division d'examen l'invitant à procéder à une division de la demande. Elle a estimé, en conséquence, qu'elle pouvait légitimement se prévaloir de la règle 25(1)a) qui lui donnait la possibilité de présenter "à tout moment" une demande divisionnaire, dès lors d'une part qu'elle n'avait pas été invitée à le faire par "requête" au sens de la règle 25(1)b) et d'autre part qu'à la date du 31 août 1983 elle n'avait pas reçu la notification prévue par la règle 51(4).

Elle a soutenu encore qu'à la date de dépôt de sa demande divisionnaire, la revendication 21 n'avait pas encore été définitivement supprimée de la demande initiale, le retrait n'ayant été formulé que conditionnellement en vue de la présentation d'une demande divisionnaire.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 et à la règle 64 de la CBE. Il est donc recevable.
2. S'agissant de la recevabilité d'une demande divisionnaire en tant que telle, c'est-à-dire avec priorité attachée à la demande principale, il importe de rechercher si elle devait être formulée dans le cadre de la règle 25(1)b) comme l'a pensé la section de dépôt, c'est-à-dire "dans les deux mois à compter de la limitation de la demande initiale... effectuée à la requête de la division d'examen" ou comme le soutient la requérante dans le cadre de la règle 25(1)a). Dans cette dernière hypothèse la requête peut être présentée à "tout moment après la date de réception par l'Office européen des brevets de la demande initiale..." sous les réserves indiquées par cette règle.
3. La requérante soutient essentiellement que la notification qui lui a été adressée le 22 février 1983 ne comportait pas une véritable "requête" au sens de la règle 25(1)b) et qu'elle ne saurait donc faire courir le délai de deux mois à compter de la modification intervenue, pour la recevabilité d'une demande divisionnaire.
4. L'argument est à considérer d'abord du point de vue du bon sens et de la compréhension courante. Une requête (dans les versions allemande et anglaise de la règle 25 respectivement "Aufforderung" et "invitation") qui se définit dans la langue habituelle : "une demande ou prière instante" (Littré) et qui dans le langage juridique implique ou une saisine ou en tout cas des conséquences de droit, ne devrait normalement pas se formuler au conditionnel et de surcroît dans une proposition incidente

et entre parenthèses. A cet égard, la figure de style utilisée par la notification litigieuse était de nature à engendrer dans l'esprit du destinataire pour le moins une ambiguïté, ce qui est d'autant plus regrettable qu'une claire référence à la règle 25(1)b) aurait pu aisément dissiper toute équivoque.

5. Il est significatif que pour expliquer que la notification du 22 février 1983 constituait bien une "requête" au sens de la règle 25(1)b), la section de dépôt ait dû recourir à vingt deux lignes dactylographiées et à la référence à un ouvrage grammatical.

Son raisonnement n'est d'ailleurs qu'à demi convaincant car les verbes-clés de la prétendue requête : "... la revendication 21, qui serait... à supprimer ou dont le contenu pourrait faire l'objet d'une demande divisionnaire", restent au conditionnel, ce qui atténue considérablement le caractère d'obligation, affirmé par la section de dépôt dans la décision attaquée et normalement attaché à une requête.

6. L'emploi d'un langage clair dans tous les cas, et si possible simple et concis, devrait s'imposer aux instances de l'OEB appelées à utiliser trois langues officielles (article 14 CBE), encore plus peut-être qu'à des organes nationaux s'exprimant normalement en une seule langue. Cette exigence se trouve encore renforcée par le fait que les demandeurs de brevets n'ont pas nécessairement pour langue maternelle une des langues de la procédure et qu'ils peuvent d'ailleurs déposer sous les conditions de l'article 14(2) leur demande dans une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français.
7. Dans le cas d'espèce, il n'était pas clair même si à la limite il était peut-être grammaticalement soutenable, que la division d'examen "invitait" le déposant, au sens fort du terme, c'est-à-dire avec les conséquences de droit s'attachant à cette invitation, en particulier quant au délai, à formuler une requête en demande divisionnaire.

Un tel acte invitant un déposant à limiter sa demande initiale suivant la règle 25(1)b) doit nécessairement, pour produire son plein effet, être formulé en termes clairs et non équivoques. Comme ce n'était pas le cas ici, la recevabilité de la demande divisionnaire intervenue le 31 août 1983, doit s'apprécier, abstraction faite des exigences particulières de la règle 25(1)b).

8. En ce qui concerne la règle 25(1)a), elle subordonne la recevabilité de la demande divisionnaire à deux conditions alternatives :

- soit le respect du délai imparti par la première notification de la division d'examen ;
- soit l'accord de cette même division qui doit alors estimer "justifié le dépôt d'une demande divisionnaire".

9. En l'espèce, il est clair que la demande divisionnaire déposée le 31 août 1983 l'a été après expiration du délai de quatre mois imparti le 22 février 1983. Par contre, la demande divisionnaire ayant été pour le moins "suggérée" par la division d'examen elle-même, sinon déposée à sa requête, la demanderesse était fondée à considérer que cette division l'estimait justifiée. Une des deux conditions exigées par la règle 25(1)a) se trouve dès lors remplie et la demande divisionnaire pouvait donc valablement être déposée, le 31 août 1983.

10. A cette interprétation, la décision objet du recours objecte qu'à la date du 31 août 1983 la revendication 21, ayant été retirée dès le 6 juin 1983, ne faisait pas partie de la demande principale et ne pouvait donc plus être transformée en demande divisionnaire. Cette analyse méconnaît les circonstances de fait et le caractère conditionnel de l'abandon formulé le

6 juin 1983, uniquement dans la perspective d'une demande divisionnaire ultérieure. La déposante écrivait en effet à cette date, en même temps qu'elle adressait à l'OEB une nouvelle rédaction des revendications 19 et 20 : "conformément à la suggestion de l'examinateur, nous déposons une demande divisionnaire pour les produits intermédiaires de formules VIII et X, ainsi que pour leur procédé de fabrication", c'est-à-dire en fait pour l'ancienne revendication 21. L'emploi d'un présent à valeur de futur : "nous déposons" souligne assez le caractère lié des deux démarches : abandon d'une part d'une revendication et présentation de l'autre d'une demande divisionnaire, caractère qui résulte d'ailleurs de toutes les circonstances de la demande.

D'une manière générale et ainsi que le formule le sommaire d'une décision de la Chambre juridique en date du 25 mars 1981 (J11/80 - JO OEB - 1981-141) "il ne devrait être fait droit, sans demande de précisions, à une déclaration de retrait d'une demande de brevet européen que lorsque la déclaration ne comporte aucune réserve et est formulée sans équivoque", ce qui n'était manifestement pas le cas ici. La même jurisprudence a été reprise dans une décision du 3 août 1984 (J24, 25 et 26/82 JO OEB - 1984-467), d'où il résulte que lors d'un retrait des revendications, intervenu précisément dans le cadre de la règle 25(1), l'intention restrictive du déposant est à interpréter non pas isolément en fonction de telle ou telle phrase mais dans le contexte de l'ensemble de la procédure.

A fortiori dans le cas d'espèce, aucune manifestation de volonté du déposant ne permet de dire que le 6 juin 1983 ou postérieurement, il ait voulu faire abandon pur et simple de l'objet de la revendication 21 litigieuse. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit au recours et de dire recevable la demande divisionnaire déposée le 31 août 1983.

11. Aucune requête en remboursement de la taxe de recours sur la base de la règle 67 de la CBE n'a été présentée et les circonstances ne justifieraient pas un tel remboursement.

.../...

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit :

1. La décision de la section de dépôt du 17 janvier 1984 est annulée.
2. La demande divisionnaire européenne déposée le 31 août 1983 est considérée comme l'ayant été à la date de dépôt de la demande initiale : 19 mai 1981, et comme bénéficiant du droit de priorité attaché à cette demande : 15 mai 1980 dans la mesure toutefois où son contenu ne s'étend pas au-delà de celui de la demande initiale.

Le Greffier

Le Président