

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 24 mars 1999

J 32/95 - 3.1.1

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : J.-C. Saisset
Membres : M. B. Günzel
R. E. Teschemacher

Demandeur : General Motors Corporation

Référence : Compétence de la division d'examen pour refuser le remboursement de la taxe de recours/GENERAL MOTORS

Article : 106(4), 109, 113(1) CBE

Règle : 51(3), 67 CBE

Mot-clé : "Objet du recours - révision préjudicielle - compétence de la division d'examen pour refuser le remboursement de la taxe de recours - non - vice substantiel de procédure"

Sommaire

I. En vertu de la règle 67 CBE, lorsque l'instance dont la décision a été attaquée accorde la révision préjudicielle, elle n'a pas compétence pour rejeter une requête en remboursement de la taxe de recours.

II. Une telle compétence appartient à la chambre de recours.

III. Si l'instance dont la décision est attaquée considère que les conditions requises à l'article 109 CBE pour l'octroi de la révision préjudicielle sont remplies, mais pas celles requises à la règle 67 CBE pour le remboursement de la taxe de recours, elle doit faire droit au recours et déférer à la chambre de recours, pour décision, la requête en remboursement de la taxe de recours.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 92 200 280.3 comportait sept revendications. Dans une première notification, la division d'examen a élevé des objections à l'encontre de l'ensemble des revendications, au motif qu'elles étaient contraires aux dispositions de l'article 84 CBE et dénuées de nouveauté par rapport au document D1. En réponse, le demandeur a produit une description et des revendications modifiées. La revendication 1 modifiée était pour l'essentiel une combinaison de caractéristiques reprises des revendications antérieures 1, 2, 4 et 5.

Dans une deuxième notification, la division d'examen a déclaré que la revendication 1 modifiée était toujours dénuée de nouveauté par rapport au document D1. En outre, les revendications de la demande telle que modifiée, à savoir les revendications 1 à 5, n'impliquaient aucune activité inventive par rapport au document D2, considéré en combinaison avec le document D1. La division d'examen a par ailleurs expliqué quelles étaient selon elle les caractéristiques essentielles de l'invention du demandeur, et signalé qu'elles n'étaient pas évidentes. Elle a enfin suggéré au demandeur comment il pourrait modifier la revendication 1 pour pouvoir répondre aux objections qui avaient été soulevées.

En réponse, le demandeur a déposé de nouvelles revendications qu'il déclarait avoir partiellement modifiées comme le lui avait demandé la division d'examen. Par ailleurs, il a expliqué pour quelles raisons il était en désaccord avec la division d'examen.

II. Le 25 janvier 1995, le premier examinateur s'est entretenu par téléphone avec le mandataire du demandeur. Dans le compte rendu écrit envoyé le 2 février 1995 au demandeur pour lui exposer le "résultat de l'entretien", il était précisé qu'il avait été signalé au mandataire que l'une des caractéristiques qui venaient d'être ajoutées était contraire aux dispositions des articles 123(2) et 84 CBE, et qu'en outre, la revendication modifiée qui avait

été produite n'avait pas permis de réfuter les objections formulées dans la deuxième notification à l'encontre de la nouveauté de la revendication 1, si bien que ces objections étaient maintenues. De surcroît, il était indiqué dans le compte rendu que l'examineur maintenait son objection selon laquelle la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive par rapport au document D2 considéré en combinaison avec le document D1, et il était précisé que le document D3 avait été cité dans ce contexte. Il était par ailleurs expliqué que le mandataire avait rejeté la proposition d'entrevue ou de tenue d'une procédure orale que lui avait faite l'examineur et ne s'était pas montré disposé à modifier les revendications. Enfin, il était déclaré dans ce compte rendu que le mandataire avait été informé que la demande allait être rejetée.

III. Par décision en date du 2 mars 1995, la division d'examen a rejeté la demande, en faisant valoir comme motifs que la caractéristique introduite allait à l'encontre des dispositions de l'article 123(2) CBE, que la revendication 1 était dénuée de nouveauté par rapport au document D1 et d'activité inventive par rapport au document D2 considéré en combinaison avec le document D3, et que les revendications dépendantes 2 à 5 n'étaient pas nouvelles par rapport aux documents D1, D2 et/ou D3.

Le 8 avril 1995, le requérant a formé recours contre cette décision. Il a de nouveau déposé des revendications modifiées, demandé l'annulation du rejet de la demande au motif que dans cette décision les conclusions de la division d'examen n'étaient pas correctes, et a requis la délivrance d'un brevet pour sa demande. Il a également requis le remboursement de la taxe de recours, en faisant valoir que la décision de la division d'examen était entachée d'un vice substantiel de procédure.

De l'avis du requérant, ces vices de procédure étaient les suivants :

Au lieu d'exposer toutes ses objections dans la première notification, comme le prescrivent les Directives relatives à l'examen (C-VI, 3.3), la division d'examen avait soulevé ses objections par bribes et de manière confuse. En ce qui concerne l'entretien téléphonique avec le premier examinateur, le mandataire ne pouvait se souvenir que l'examineur lui ait proposé une entrevue ou la tenue d'une procédure orale. Selon le mandataire, les objections formulées par l'examineur étaient des objections de fond si importantes qu'il était délicat et même inacceptable d'essayer de les traiter par téléphone. Vu leur gravité, il était nécessaire

que le mandataire consulte le demandeur. Il aurait bien mieux valu envoyer une nouvelle notification écrite. Au point 4.3 du chapitre C-VI des Directives relatives à l'examen, il est prévu clairement qu'il n'y a lieu de téléphoner au demandeur que pour l'informer d'un rejet imminent ou pour résoudre des questions mineures. La division d'examen avait donc enfreint l'article 113(1) CBE. En outre, elle avait totalement omis de répondre à certaines des questions que le demandeur avait soulevées avant qu'elle prononce le rejet de la demande.

IV. Par décision en date du 21 juillet 1995, la division d'examen a fait droit au recours. Elle a décidé par ailleurs de rejeter la requête en remboursement de la taxe de recours, en expliquant que si elle avait décidé de réviser sa décision de rejet de la demande de brevet, c'était parce que le requérant avait modifié la revendication 1.

V. Le 11 septembre 1995, le requérant a formé un recours contre la décision de révision préjudicielle. Il a requis le remboursement de la taxe qu'il avait acquittée pour son premier recours, en alléguant que la décision de la division d'examen était entachée d'un vice substantiel de procédure, comme il l'avait exposé dans le mémoire exposant les motifs de son premier recours. Ayant relevé un autre vice de procédure dans la manière dont la division d'examen avait traité son premier recours et les requêtes produites avec ce recours, il a également demandé le remboursement de la taxe afférente au second recours.

De l'avis du requérant, ce vice de procédure était le suivant :

Au point 1 de sa décision du 21 juillet 1995 par laquelle elle faisait droit au recours et refusait de rembourser la première taxe de recours, la division d'examen avait à tort interprété comme des requêtes en modification de la demande les suggestions avancées par le requérant au sujet de la modification de la revendication 1, alors qu'il voulait simplement suggérer à la division d'examen de poursuivre la procédure relative à la demande. En outre, aux points 2 à 5.2 de sa décision du 21 juillet 1995, la division d'examen avait formulé des observations qui ne faisaient pas partie de la décision, mais constituaient un nouveau rapport d'examen, auquel le requérant ne savait pas quand et comment il était censé répondre, puisqu'aucun délai ne lui avait été imparti.

VI. Dans une notification adressée au requérant, la Chambre a expliqué que la taxe qu'il avait acquittée pour le présent recours - le deuxième qu'il avait formé - pourrait lui être

remboursée s'il devait être constaté que la décision contestée, à savoir la décision de la division d'examen de ne pas rembourser la taxe acquittée par le requérant pour le premier recours, était entachée d'excès de pouvoir. Toutefois la Chambre doutait que la procédure d'examen qui s'était déroulée devant la division d'examen avant le rejet de la demande ait été entachée d'un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la première taxe de recours.

VII. Dans sa réponse, le requérant a fait valoir que la division d'examen ne pouvait refuser le remboursement que dans le cas où de nouvelles revendications sont déposées en même temps qu'il est formé recours. En revanche, elle ne pouvait refuser le remboursement lorsque l'examineur poursuit la procédure sur la base des revendications non modifiées, sans déferer l'ensemble du recours à une chambre de recours. Comme dans son recours le requérant n'avait produit les nouvelles revendications qu'à titre de suggestion, sans qu'il s'agisse d'une requête formelle, et souhaitait en fait une décision sur la base des revendications figurant à cette date dans le dossier, il avait droit au remboursement de la première et de la deuxième taxe de recours, le refus de rembourser la première taxe de recours constituant un nouveau vice de procédure. Enfin, le requérant a de nouveau allégué que la décision de faire droit au recours était entachée d'un autre vice de procédure dans la mesure où elle comportait un nouveau rapport d'examen, alors qu'elle n'indiquait nullement au requérant comment il devait y répondre.

Motifs de la décision

1. Objet du recours

Il ressort de l'acte de recours et du mémoire en exposant les motifs produits le 11 septembre 1995 par le requérant que le recours est dirigé contre la décision de révision préjudicielle prise par la division d'examen. En fait, le dispositif de cette décision s'articule en deux parties, à savoir d'une part l'annulation de la décision de la division d'examen et, d'autre part, le rejet de la requête en remboursement de la taxe de recours. Etant donné qu'il ne semble pas que la décision prise par la division d'examen de réviser sa décision de rejet n'ait pas fait droit aux prétentions du requérant, au sens de l'article 107 CBE, première phrase, ni que celui-ci ait souhaité remettre en question cette partie des conclusions de la division d'examen, puisqu'il souhaitait que la procédure aboutisse à la délivrance, la Chambre

considère que les arguments du requérant visent à attaquer la décision de la division d'examen de ne pas accorder le remboursement de la taxe de recours, et non à contester sa décision d'octroi de la révision préjudicielle.

2. Compétence de la division d'examen pour refuser le remboursement de la taxe de recours

Avant de décider si la procédure devant la division d'examen a ou non été entachée d'un vice substantiel de procédure, comme l'a allégué le requérant, il convient d'établir si la division d'examen avait compétence pour refuser le remboursement de la taxe de recours. Si ce n'était pas le cas, la décision qu'elle a rendue est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée pour ce seul motif, que la procédure d'examen ait ou non été entachée d'un vice substantiel au sens de la règle 67 CBE, deuxième phrase.

2.1 En vertu de la règle 67 CBE, deuxième phrase, l'instance dont la décision a été attaquée peut ordonner le remboursement de la taxe de recours en cas de révision préjudicielle. Telle qu'elle est formulée, cette disposition ne prévoit pas que la première instance peut statuer sur le remboursement, à savoir décider de l'accorder ou de le refuser. L'on pourrait en conclure que l'instance dont la décision a été contestée par voie de recours peut accorder le remboursement, mais pas le refuser, ce qui implique que la décision de refuser le remboursement de la taxe relève nécessairement de la compétence de la chambre de recours. Une telle interprétation serait conforme au principe sous-jacent à l'article 109(2) CBE lequel prévoit que l'instance dont la décision est attaquée a simplement compétence pour statuer en faveur du requérant au sujet du recours, à savoir pour rendre une décision qui règle le recours. Si elle ne fait pas droit au recours, celui-ci doit être déféré à la chambre de recours (article 109(2) CBE).

Dans la règle 67 CBE, c'est également l'expression "le remboursement est ordonné" qui est utilisée à propos d'une décision à rendre par la chambre de recours. Dans ce contexte, il va de soi que la chambre doit refuser le remboursement si les conditions requises pour le remboursement à la règle 67 CBE ne sont pas remplies. Par conséquent, prise à la lettre, l'expression "le remboursement est ordonné" utilisée dans la règle 67 CBE, deuxième phrase ne peut être interprétée à coup sûr comme signifiant que la première instance ne peut rendre qu'une décision ordonnant le remboursement. A cet égard, le libellé de la règle 67 CBE diffère de celui de l'article 109 CBE, dont le premier paragraphe confère compétence à

la première instance pour réviser sa décision, alors que son deuxième paragraphe donne compétence à la chambre de recours pour statuer dans tous les autres cas.

2.2 Lorsqu'il s'agit d'interpréter la règle 67 CBE, il est donc particulièrement important de rechercher le sens que revêt cette disposition. Conformément aux règles d'interprétation énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, il convient d'interpréter les termes utilisés dans la CBE suivant le sens ordinaire à leur attribuer dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de la CBE (cf. décisions G 5/83, JO OEB 1985, 64, point 5 ; J 22/95, JO OEB 1998, 569, point 5).

2.2.1 Le contexte à prendre en considération pour la décision relative au remboursement de la taxe de recours est celui d'un recours formé contre une décision qui, en vertu de l'article 109(1) CBE, première phrase, doit faire l'objet d'une révision préjudicielle par l'instance qui a rendu la décision, lorsque celle-ci considère le recours comme fondé. La règle 67 CBE, deuxième phrase donne compétence à la première instance pour ordonner le remboursement lorsqu'elle fait droit au recours, alors que cette compétence appartient à la chambre de recours dans les autres cas. La compétence reconnue à la première instance pour l'octroi du remboursement de la taxe de recours a donc un lien avec la compétence qui lui est conférée pour statuer sur l'objet du recours. Pour l'interprétation des dispositions de la règle 67 concernant les compétences de la première instance, il convient par conséquent de tenir compte de la procédure à laquelle il a été fait appel, ainsi que de l'objet et du but de la révision préjudicielle.

2.2.2 Comme la Chambre l'a rappelé plus haut, selon l'article 109 CBE, la première instance ne peut mettre en oeuvre la procédure de révision préjudicielle que lorsqu'elle rend une décision en faveur du demandeur, c'est-à-dire lorsqu'elle décide d'accorder cette révision préjudicielle. Sinon, le recours doit être déféré à la chambre de recours. Par conséquent, considérer que la règle 67 CBE signifie que la première instance peut uniquement statuer en faveur du demandeur, mais qu'elle n'a pas compétence pour rejeter une requête en remboursement est une interprétation en accord, avec l'article 109 CBE, qui régit la répartition des compétences entre l'instance du premier degré et la chambre de recours.

2.2.3 Selon la décision T 919/95 (non publiée, point 2), qui cite la doctrine à ce sujet et expose également de manière assez détaillée quelle a été la genèse de la disposition relative

à la révision préjudicielle, la révision préjudicielle vise à accélérer la procédure dans l'intérêt du demandeur et de l'OEB, et à éviter qu'une chambre ait à traiter l'affaire, même si cela pouvait sembler inutile au moment où le recours a été formé. De même, la décision T 939/95 (JO OEB 1998, 481, point 3.2.2 in fine) précise que la révision préjudicielle a été instituée comme un moyen rapide et rationnel de parvenir à la délivrance du brevet.

2.2.4 Dans le cas où une chambre de recours est saisie d'une requête en remboursement de la taxe de recours, la première instance ayant considéré que cette requête n'était pas fondée, la chambre de recours n'est pas dispensée d'examiner l'affaire. Néanmoins, la solution qui a été adoptée accélère et facilite la procédure pour le demandeur.

Il est constant dans la jurisprudence que la révision préjudicielle n'est pas exclue, même dans le cas où la demande a pu par la suite être rejetée une seconde fois, ce qui a pu donner lieu à une procédure de recours (cf. les décisions T 47/90, JO OEB 1991, 486, point 6 in fine ; T 691/91, non publiée, point 11 ; T 919/95, non publiée, point 2.1). Par conséquent, l'objectif assigné à la révision préjudicielle, à savoir dispenser la chambre de recours de l'examen d'une affaire, ne doit pas être considéré comme un objectif indépendant en matière de procédure, mais comme une mesure qui accélère normalement la procédure au moment où il est pris la décision d'accorder la révision préjudicielle, et qui est donc légitime dans la mesure où elle sert cet objectif.

2.2.5 Si l'on considérait que c'est la première instance qui est compétente pour refuser le remboursement de la taxe de recours, le demandeur qui a réclamé ce remboursement devrait former un autre recours pour obtenir le remboursement de la taxe de recours qu'il a acquittée. Il devrait également acquitter une nouvelle taxe de recours, et cela simplement pour faire en sorte qu'une décision soit rendue au sujet du remboursement de la première taxe de recours qu'il a acquittée. Si la chambre en venait alors à conclure que la première taxe de recours aurait dû être remboursée, mais que la procédure n'était pas entachée d'un vice substantiel, la première instance n'ayant commis qu'une erreur de jugement lorsqu'elle avait constaté que les conditions requises à la règle 67 CBE pour l'octroi du remboursement de la taxe de recours n'étaient pas réunies, la chambre ne pourrait alors ordonner le remboursement de la deuxième taxe de recours. Par conséquent, même si la requête que le demandeur a présentée en vue d'obtenir le remboursement de la première taxe de recours était fondée, le demandeur serait contraint pour pouvoir faire valoir ses droits d'investir à

nouveau une somme au moins aussi importante.

Cette solution serait inéquitable, et elle reviendrait pratiquement à priver d'un remède juridique des demandeurs qui auraient droit au remboursement de la taxe de recours.

C'est la raison pour laquelle l'autre solution dans laquelle la décision n'est rendue que par une seule instance, en l'occurrence la chambre de recours, n'affecte pas pour autant les garanties procédurales dont bénéficie le requérant. Il est à noter en outre que dans le cas où la première instance ne souhaite pas rembourser la taxe de recours, le requérant ne se satisferait pas de toute façon d'une décision rendue par la première instance. Comme le montre la présente affaire, une décision de refus prise par la première instance n'est qu'une perte de temps et d'argent pour le requérant. En outre, en pareil cas, on peut considérer que la chambre de recours sera plus à même d'apprécier avec impartialité si la procédure est entachée d'un vice substantiel que l'instance devant laquelle s'est déroulée cette procédure.

L'article 106(4) CBE dispose qu'aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition. Par conséquent, lorsque la décision fait droit sur le fond aux prétentions d'une partie, celle-ci n'a pas le droit de former un recours contre la décision rendue au sujet des frais, quel que soit le montant des frais qui lui est alloué. Les frais à payer lors de la procédure d'opposition peuvent aisément atteindre un montant bien supérieur à celui d'une seule taxe de recours. Par conséquent, en ce qui concerne les frais de procédure, il ne semble pas que dans la CBE le droit d'une partie à faire réexaminer son cas par une instance de recours, en plus de l'instance qui a rendu la décision initiale, soit garanti dans la même mesure qu'il l'est lorsque l'on a affaire à des requêtes portant sur le fond d'un litige.

En conclusion, ce n'est pas porter atteinte aux garanties procédurales du requérant que d'interpréter la règle 67 CBE comme signifiant que la décision de refuser le remboursement de la taxe de recours relève de la compétence exclusive de la chambre de recours ; cette interprétation préserve au contraire les intérêts du requérant, dans la mesure où elle permet de traiter efficacement la requête qu'il a présentée en vue d'obtenir le remboursement de la taxe de recours.

2.3 Les dispositions de la CBE sur la révision préjudicielle s'inspirent de dispositions

similaires des législations allemande et suisse sur les brevets (cf. les "Travaux préparatoires" cités dans le "premier avant-projet de Convention relatif à un droit européen des brevets" élaboré par *Kurt Haertel*, 28 juillet 1961, page 12, ainsi que la décision T 919/95, point 2).

2.3.1 Dans la législation allemande sur les brevets, l'examineur a compétence pour refuser le remboursement de la taxe de recours lorsqu'il révisé la décision attaquée (cf. par exemple *Schulte*, "Patentgesetz mit EPÜ", 5^e édition, art. 73 PatG, points 33, 3.34 et 37; *Benkard-Schäfers*, "Patentgesetz", 9^e édition, art. 73, point 54). Or, l'article 73(3) de la loi allemande sur les brevets (DE-PatG) (article 36 I (3) PatG à l'époque de la rédaction de la CBE) ne prévoit le paiement d'une taxe de recours que dans le cas où le recours porte sur une décision de rejet d'une demande de brevet ou sur une décision ayant trait au maintien, à la révocation ou à la limitation d'un brevet. Par conséquent, dans le cas d'un recours formé à l'encontre de la décision de la première instance de refuser le remboursement de la taxe de recours, aucune taxe n'est due (cf. DPA, BI PMZ 1954, 17).

2.3.2 Dans la législation suisse, l'article 58(1) et (2) de la Loi fédérale sur la procédure administrative (VwVG) (disposition applicable à l'époque où la CBE a été rédigée : article 68 de la "Vollziehungsverordnung II zum schweizerischen Patentgesetz") confère à la première instance la faculté de procéder à une révision préjudicielle ("nouvel examen" et "nouvelle décision"), lorsqu'un recours a été formé (cf. *Heinrich*, "PatG/EPÜ, Schweizerisches Patentgesetz, Europäisches Patentübereinkommen, Zürich" 1998, 59c.05). En vertu de l'article 63 VwVG, les frais exposés dans le cadre de la procédure de recours sont, sauf exceptions, mis à la charge de la seule partie qui succombe, et l'article 64 VwVG prévoit même la possibilité d'allouer une indemnité pour les frais occasionnés à la partie ayant gain de cause (*Heinrich*, 59c.10; *Saladin*, "Das Verwaltungsverfahrenrecht des Bundes", Bâle et Stuttgart, 1979, 23.24).

2.3.3 Ainsi, dans aucune de ces législations, il n'est créé de situation juridique semblable à celle qui existerait sous l'empire de la CBE si l'on considérait que c'est la première instance qui est compétente pour refuser le remboursement, à savoir une situation dans laquelle le requérant est contraint d'acquiescer une nouvelle taxe du même montant pour faire valoir son droit au remboursement de la taxe de recours.

Pour l'interprétation des dispositions de la CBE relatives à la révision préjudicielle, l'on peut

également retirer de la doctrine relative aux législations susmentionnées un autre enseignement essentiel, qui est celui-ci : la révision préjudicielle peut être considérée comme une exception au principe - sur lequel se fonde aussi l'article 109(2) CBE - qui veut que, lorsqu'un recours a été formé contre la décision de la première instance, ce n'est plus la première instance qui a compétence pour connaître des questions soulevées dans le cadre du recours, mais l'instance de recours ("Devolutiveffekt"; *Saladin* 22.12). S'il a été prévu la faculté de procéder à une révision préjudicielle, c'est parce que la première instance est tenue d'appliquer la loi correctement. Par conséquent, comme l'explique le commentaire "Benkard-Schäfers" à propos de l'article 73 de la loi allemande sur les brevets (art. 73, point 53), la révision préjudicielle est un instrument de procédure qui vise essentiellement à dispenser l'instance de recours de l'examen des affaires dans lesquelles l'office des brevets reconnaît lui-même que la décision doit être corrigée, dès lors que les motifs du recours sont pris en considération. Il s'ensuit que la compétence conférée à la première instance par la création de cet instrument de procédure doit se limiter à la révision de la décision, la première instance ne disposant sinon d'aucune compétence pour statuer sur les questions autres que celles qui font l'objet du recours.

Comme la Chambre l'a signalé ci-dessus, c'est le même principe qui est posé à l'article 109 CBE. En vertu de l'article 109(2) CBE, si la première instance décide de ne pas faire droit au recours, elle n'est même pas habilitée à donner son avis sur le fond du recours.

2.4 L'étude des documents relatifs aux travaux préparatoires à la CBE tendrait à montrer que lorsqu'il a arrêté le libellé de la règle 67 CBE, le législateur européen n'a semble-t-il pas suffisamment envisagé tous les scénarios que pourrait couvrir le texte de cette règle. En effet, il ressort clairement de ces documents que le législateur souhaitait expressément que dans le cas où la première instance consent à la révision préjudicielle, le remboursement de la taxe de recours ne soit pas automatique : ce remboursement ne devait être ordonné, comme dans le cas d'une décision de la chambre de recours, que s'il était jugé équitable en raison de l'existence d'un vice substantiel de procédure. Au cours de la Conférence diplomatique pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets qui s'est tenue à Munich en 1973 (procès-verbal des travaux du Comité principal I, M/PR/I, points 2317-2318), la délégation suisse avait proposé de ne subordonner le remboursement de la taxe de recours à l'existence d'un vice substantiel de procédure que dans le cas où le remboursement est ordonné par la chambre de recours, tandis que dans le cas de la

révision préjudicielle, la taxe de recours devait toujours être remboursée. Il est précisé dans le procès-verbal qu'aucune autre délégation n'avait appuyé cette proposition.

Toutefois, il n'a jamais été précisé qui devrait être compétent pour statuer sur le remboursement, dans le cas où la première instance, après avoir accordé la révision préjudicielle, considère que les conditions prévues pour le remboursement de la taxe de recours ne sont pas remplies. Il a toutefois été clairement admis, dès le début des travaux de rédaction, que le remboursement de la taxe de recours devait demeurer l'exception, même s'il risquait d'être accordé plus fréquemment dans le cas d'une révision préjudicielle que dans le cas d'un recours devant une chambre de recours ("Premier avant-projet" supra, page 13). Il semble donc que l'on ne soit pas rendu compte que, telle qu'elle avait été définie à la règle 67 CBE, la répartition des compétences entre la première instance et la chambre de recours ne réglait pas clairement le cas dans lequel l'instance du premier degré considère la révision préjudicielle comme justifiée, mais pas le remboursement de la taxe de recours. Par conséquent, le libellé de la règle 67 CBE présente en quelque sorte une lacune à laquelle il convient de remédier en donnant de cette disposition une interprétation raisonnable, conduisant sur le plan de la procédure à une solution équitable pour le demandeur.

La Chambre estime donc que l'on ne saurait attacher une importance décisive à la correspondance entre le libellé de la première phrase et celui de la deuxième phrase de la règle 67 CBE, ni en tirer argument pour conclure que comme la chambre de recours, la première instance devrait avoir compétence d'une manière générale pour statuer sur le remboursement. Il convient au contraire de conclure des considérations qui précèdent qu'en vertu de la règle 67 CBE, deuxième phrase, la première instance peut, en cas de révision préjudicielle, ordonner le remboursement de la taxe de recours, mais pas le refuser, un tel refus relevant de la compétence exclusive de la chambre de recours.

2.5 Aux termes de l'article 109(1) CBE, première phrase, l'instance dont la décision est attaquée est tenue de faire droit au recours, si elle le considère comme recevable et fondé (Décisions T 139/87, JO OEB 1990, 68, point 4; T 939/95, citée supra, point 3.3 des motifs). Elle n'a donc en ce cas pas compétence pour déférer le recours à la chambre de recours. Si, dans cette situation, elle considère que la requête en remboursement de la taxe de recours n'est pas fondée, elle doit accorder la révision préjudicielle et déférer pour décision à la

chambre la requête en remboursement de la taxe de recours. Il ressort de la règle 67 CBE que la révision préjudicielle et la décision relative au remboursement de la taxe de recours sont deux questions distinctes, et que les conditions requises pour l'octroi de la révision préjudicielle diffèrent de celles requises pour l'octroi du remboursement de la taxe. La révision préjudicielle n'entraînant pas automatiquement le remboursement de la taxe (cf. point 2.4 supra ainsi que la décision T 79/91, EPOR 1993, 91), la question du remboursement peut donc elle aussi être tranchée séparément, comme cela a été constaté dans la décision T 939/95 où il est dit dans le sommaire que "lorsque d'autres problèmes distincts, tel celui du remboursement de la taxe de recours" ne peuvent pas être réglés dans le délai d'un mois prévu à l'article 109(2) CBE (dans le texte applicable jusqu'au 31 décembre 1998), l'instance chargée de l'affaire est tenue, en vertu de l'article 109(2), de statuer à part, dans le délai d'un mois, au sujet de la révision préjudicielle de la décision contestée. Par conséquent, même si dans sa décision la première instance a déjà statué au sujet du recours, il n'est pas pour autant exclu du point de vue juridique que l'affaire soit déférée à la chambre de recours afin que celle-ci statue sur la requête en remboursement de la taxe de recours.

La division d'examen ayant outrepassé ses pouvoirs, il y a lieu d'annuler sa décision de ne pas rembourser la taxe de recours.

3. Remboursement de la première taxe de recours qui avait été acquittée

S'agissant du remboursement de la taxe de recours, le requérant a fait valoir que sauf dans le cas où la révision préjudicielle est accordée en raison des modifications qui ont été apportées par le requérant, la taxe de recours doit toujours être remboursée lorsque la décision est révisée. La Chambre ne saurait retenir cet argument. Au contraire, comme le confirme le libellé de la règle 67 CBE, il ressort très clairement des considérations qui précèdent qu'en cas de révision préjudicielle, une autre condition requise pour l'octroi du remboursement de la taxe de recours est que la procédure soit entachée d'un vice substantiel au sens de la règle 67 CBE.

En l'espèce, la Chambre estime qu'au cours de la procédure d'examen, la procédure devant la division d'examen n'a pas été entachée d'un vice substantiel pouvant justifier le remboursement, conformément à la règle 67 CBE, de la taxe de recours qui avait été

acquittée pour le premier recours.

3.1 Le requérant n'a pas prétendu que la décision de la division d'examen de faire droit au recours, et donc de ne pas le déférer à la chambre de recours, avait été prise contre sa volonté et desservait ses intérêts. Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si les revendications modifiées que le requérant a déposées avec son recours doivent être considérées comme de nouvelles requêtes présentées en bonne et due forme ou comme de simples suggestions, ainsi que l'a fait valoir le requérant, il doit être conclu qu'il n'y a pas eu vice de procédure au détriment du requérant lorsque la division d'examen a révisé sa décision de rejet de la demande. La Chambre ne peut donc retenir l'argument du requérant selon lequel il y avait lieu de rembourser la taxe de recours, la division d'examen ayant à tort considéré les suggestions du requérant comme de véritables requêtes en modification.

3.2 C'est également à tort que le requérant a prétendu que la division d'examen avait soulevé par bribes ses objections à l'encontre de la demande. Il est prévu au point C-VI, 3.3, des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, qui ont été citées par le requérant, que la première notification de l'examineur devrait, en règle générale, faire état de toutes les objections soulevées à l'encontre de la demande de brevet. En vertu de la règle 51(3) CBE, toute notification doit indiquer, s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen. Par conséquent, la réponse à la question de savoir si et dans quelle mesure ces indications doivent être données dépend de l'opportunité pour la procédure, ce qui signifie que la division d'examen doit étudier les divers aspects de l'affaire. Elle doit en particulier apprécier dans quelle mesure elle peut juger probable que ses objections pourront être réfutées, voir le type de modifications qu'elle peut s'attendre à recevoir, et pour les objections qui pourraient subsister après cela, la division d'examen devra tenir compte du surcroît de travail que nécessiterait leur maintien.

En l'espèce, l'objection relative à l'absence de nouveauté a été soulevée dans la première notification à l'encontre de l'ensemble des revendications contenues dans la demande. En règle générale, seule une modification substantielle des revendications permettrait de répondre à une objection d'une telle ampleur. Par conséquent, s'il est déposé des revendications modifiées de la sorte, il est nécessaire de réexaminer dans une large mesure leur nouveauté par rapport à l'état de la technique. De l'avis de la Chambre, la règle 51(3)

CBE n'exige pas qu'une division d'examen objecte immédiatement que les revendications versées au dossier n'impliquent pas d'activité inventive par rapport à d'autres documents, si elle estime qu'un document détruit la nouveauté de toutes les revendications de la demande. En revanche, dans la deuxième notification qu'elle a émise au sujet des revendications modifiées déposées par le requérant, la division d'examen, tout en maintenant l'objection qu'elle avait formulée au sujet de l'absence de nouveauté de la nouvelle revendication 1, a également objecté l'absence d'activité inventive par rapport aux documents D1 et D2 considérés en combinaison.

3.3 Le requérant a tort lorsqu'il reproche à la division d'examen de s'être bornée dans sa deuxième notification à objecter qu'une caractéristique essentielle de l'invention faisait défaut dans la revendication. La division d'examen n'a pas soulevé une telle objection. Elle s'est contentée d'expliquer au requérant quelle était la caractéristique qui, selon elle, constituait l'essence de l'invention par rapport à l'état de la technique, lui suggérant ainsi le type de modification qui pourrait à son avis constituer un objet brevetable. Le document D3 auquel l'examineur s'était référé lors de l'entretien téléphonique avait été cité à propos d'une nouvelle version modifiée par le demandeur de la revendication 1. En conséquence, c'est à tort que le requérant affirme que la division d'examen avait enfreint la règle 51(3) CBE en émettant plusieurs notifications.

3.4 Le requérant a également fait valoir que la division d'examen avait enfreint l'article 113(1) CBE en se contentant d'exposer comme elle l'avait fait les objections mentionnées dans le "résultat de l'entretien", au lieu d'émettre une nouvelle notification écrite lui impartissant un délai de réponse.

Ainsi qu'il découle du compte rendu écrit du "résultat de l'entretien", le premier examinateur avait, au cours de l'entretien téléphonique, objecté essentiellement que les modifications déposées en réponse à la deuxième notification n'avaient pas permis d'écarter les objections soulevées dans cette notification, à savoir que la revendication 1 restait dépourvue de nouveauté par rapport au document D1 et n'impliquait toujours pas d'activité inventive par rapport au document D2. Dans ce contexte, il est vrai que le document D3 avait été cité pour la première fois. Il était également dit dans ce compte rendu qu'en ajoutant une caractéristique dans la revendication à l'occasion de la dernière modification qu'il avait produite en réponse à la deuxième notification, le requérant était allé à l'encontre des

articles 123(2) et 84 CBE.

C'est le même type de raisonnement qui est repris dans la décision de rejet rendue après l'entretien téléphonique.

Il résulte des considérations qui précèdent que le principal motif de rejet de la demande était l'absence de nouveauté de l'objet de la revendication 1 par rapport au document D1. Cette objection avait déjà été soulevée dans la première notification. Elle avait également été maintenue dans la deuxième notification pour ce qui est des revendications modifiées qui avaient été produites en réponse à la première notification.

Comme le veut une jurisprudence constante, il n'est pas nécessaire, en application de l'article 113(1) CBE, de donner plusieurs fois au demandeur l'occasion de présenter ses observations au sujet des conclusions de la division d'examen, lorsqu'il y a lieu de maintenir les objections décisives qui ont été soulevées à l'encontre de la délivrance du brevet européen (la Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, 1978-1995, Munich 1996, VI.C., 3.2). Il ne convient d'inviter une nouvelle fois le demandeur à prendre position que si l'on peut estimer, au vu de la réponse de celui-ci, que la procédure d'examen a de bonnes chances d'aboutir à la délivrance du brevet, ou que tout au moins le demandeur a tenté en toute bonne foi de réfuter les objections soulevées par la division d'examen (cf. la jurisprudence citée, loc. cit.).

L'examineur n'est donc nullement tenu d'émettre d'autres notifications lorsque les modifications produites par le demandeur n'ont pas permis de réfuter les objections soulevées par l'examineur, dès lors que le demandeur a eu la possibilité de prendre position sur les motifs essentiels de droit et de fait qui ont amené l'examineur à considérer qu'il n'a pas été satisfait à une condition requise par la CBE. En l'espèce, après avoir émis deux notifications écrites à ce sujet, la division d'examen était donc fondée à rejeter la demande, au motif que la revendication 1 était dénuée de nouveauté par rapport au document D1.

3.5 L'on pourrait admettre en faveur du requérant que la décision de rejeter la demande, qui a entre-temps été annulée, contrevenait à l'article 113(1) CBE, dans la mesure où elle était fondée non seulement sur l'objection relative à l'absence de nouveauté, mais également sur

des objections soulevées au titre des articles 123(2) CBE et 84 CBE, ainsi que sur le document D3. Comme l'a confirmé la récente décision non publiée T 802/97 (point 3 et exergue), si une décision se fonde sur plusieurs motifs, elle doit satisfaire aux exigences de l'article 113(1) CBE pour chacun de ces motifs (cf. également les décisions citées dans "la Jurisprudence des chambres de recours", VI.C.3.1). Toutefois, cela ne signifie pas automatiquement que le remboursement de la taxe de recours soit justifié en l'espèce.

Le principal motif de rejet de la demande invoqué dans la décision étant l'absence de nouveauté, le requérant devait en tout état de cause former un recours pour faire écarter l'objection sur laquelle la division d'examen était en droit de fonder sa décision. La demande aurait dû de toute façon être rejetée et le requérant aurait dû former un recours même si la division d'examen n'avait pas en outre mentionné l'article 123(2) CBE et le document D3 dans sa décision. Aussi n'y-a-t-il en l'espèce aucun lien de cause à effet entre les parties du raisonnement de la décision qui appellent des objections, le cas échéant, et la nécessité de former un recours, en ce sens que le requérant n'aurait pas été obligé de former recours si la division d'examen n'avait pas invoqué des motifs contraires à l'article 113(1) CBE.

Comme le veut une jurisprudence constante (cf. à ce sujet "la Jurisprudence des chambres de recours", VI.E. 13.3 et les décisions qui y sont citées, en particulier T 893/90, T 219/93 et T 908/91), il n'est pas équitable au sens de la règle 67 CBE de rembourser la taxe de recours dès lors que le vice de procédure n'affecte pas l'issue de l'affaire. Par conséquent, lorsque les motifs sur lesquels repose une décision ne sont pas corrects ou lorsqu'il n'a pas été suffisamment donné à une partie l'occasion de prendre position, même si une telle décision venait à être révisée ou annulée, il ne serait pas justifié de rembourser la taxe de recours, si les motifs pertinents de la décision étaient quant à eux suffisamment développés.

Il n'est donc pas équitable au sens de la règle 67 CBE de rembourser la première taxe de recours acquittée par le requérant.

4. Remboursement de la taxe de recours acquittée pour le présent recours

4.1 Puisqu'il a été conclu ci-dessus que la division d'examen n'avait pas compétence pour refuser de rembourser la première taxe de recours et qu'elle s'était rendue coupable d'un excès de pouvoirs, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la taxe de recours acquittée

pour le présent recours.

Un "vice substantiel de procédure" est une "irrégularité objective affectant toute la procédure" (Décision J 7/83, JO OEB 1984, 211). S'agissant du respect des règles de procédure, il a été estimé qu'une interprétation erronée de la CBE ne constitue pas un vice substantiel de procédure, dans le cas où la CBE ne prescrit pas clairement la procédure à suivre, et où il n'existe pas encore de pratique uniforme (cf. décisions T 156/84, JO OEB 1988, 372, point 3.13; T 234/86, JO OEB 1989, 79). Les affaires citées sont toutefois de nature totalement différente, puisqu'elles portent uniquement sur des points de détail de la procédure à suivre par l'instance concernée, laquelle était en tant que telle clairement compétente pour la conduite de cette procédure. Dans l'affaire T 234/86, la division d'opposition avait refusé de maintenir le brevet sur la base d'une requête qui n'avait été déposée qu'à titre subsidiaire par le titulaire du brevet, et ce à une époque où l'admissibilité d'une telle pratique n'était pas encore définitivement reconnue. Dans l'affaire T 156/84, la division d'opposition avait considéré que l'article 114(2) CBE signifiait qu'il était possible de ne pas prendre en considération les documents produits tardivement, en faisant valoir pour seul motif qu'ils n'avaient pas été produits en temps utile.

Dans la présente affaire, la décision de la division d'examen de refuser le remboursement de la taxe de recours est entachée d'une irrégularité objectivement beaucoup plus grave. En droit procédural, le défaut de compétence pour statuer est en général considéré comme une irrégularité fondamentale dans le processus de prise de décision, qui entraîne normalement l'annulation de la décision pour ce seul motif.

Le remboursement de la taxe de recours est donc équitable en raison d'un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE. La Chambre fait observer que cette conclusion n'implique nullement qu'il faille faire grief à la division d'examen d'avoir considéré qu'elle était habilitée à refuser le remboursement. Ainsi qu'il a été expliqué, la réponse à donner à la question de savoir s'il y a vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE doit être établie sur une base objective. Etant donné qu'il est fondamental de respecter la répartition des compétences entre la première instance et la chambre de recours, la décision rendue doit objectivement être considérée comme entachée d'un vice substantiel de procédure, même si la division d'examen a certainement agi de bonne foi.

4.2 Puisqu'il y a lieu pour ce motif de rembourser la deuxième taxe de recours, il est inutile d'examiner l'argument du requérant selon lequel la taxe devait être remboursée du fait que dans sa décision de faire droit au recours et de refuser le remboursement de la taxe de recours, la division d'examen avait introduit aux points 2 à 5.2 un nouveau rapport d'examen, ce qui pouvait prêter à confusion. Notons cependant qu'il est effectivement déroutant pour le demandeur que la décision de révision préjudicielle comporte, comme c'est le cas ici, une nouvelle notification, dont le texte a simplement été placé à la suite de l'exposé des motifs de la décision. S'il est vrai que l'envoi d'une nouvelle notification en même temps qu'il est envoyé la décision de révision préjudicielle peut permettre d'accélérer la procédure, l'on doit néanmoins pouvoir distinguer clairement ce qui fait partie de la décision et ce qui constitue la notification.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'examen de ne pas faire droit à la requête en remboursement de la taxe de recours est annulée.
2. La requête en remboursement de la taxe de recours acquittée le 8 avril 1995 est rejetée.
3. Il est ordonné le remboursement de la taxe de recours acquittée le 11 septembre 1995.