

## Décision de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 13 juillet 2004

### T 1158/01 – 3.4.2

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : A. G. Klein

Membres : M. P. Stock

V. Di Cerbo

**Demandeur : TridonicAtco GmbH & Co.KG**

**Référence : Division d'une demande divisionnaire/TRIDONIC**

**Article : 76 CBE**

**Mot-clé : "Recevabilité d'une demande divisionnaire relative à une demande divisionnaire (en principe oui)" - "Validité de la demande divisionnaire de seconde génération (non)" - "Protection de la confiance légitime (non)"**

*Sommaire :*

*Lorsque l'on examine la validité d'une demande divisionnaire de seconde génération, il y a lieu également d'examiner la validité de la demande divisionnaire de première génération dont elle est issue. Si l'objet de la demande divisionnaire de première génération ne satisfait pas à l'exigence de l'article 76(1) CBE, la demande divisionnaire de seconde génération qui en est issue n'est pas valable non plus.*

#### **Exposé des faits et conclusions**

I. La présente demande de brevet européen n° 99 126 075.3 (publiée sous le n° 0 989 787) a été déposée en tant que demande divisionnaire (ci-après "demande divisionnaire de seconde génération") de la demande de brevet européen n° 95 114 340.3, laquelle a été elle-même déposée en tant que demande divisionnaire (ci-après "demande divisionnaire de première génération") de la demande de brevet européen n° 91 121 150.6 (ci-après "demande initiale").

La demande divisionnaire de première génération a été retirée après le dépôt de la demande divisionnaire de seconde génération. Le brevet délivré sur la base de la demande initiale a été révoqué au cours de la procédure d'opposition et la décision de révocation a été confirmée par la présente Chambre dans sa décision T 1086/00.

II. La présente demande divisionnaire de seconde génération a été rejetée par la division d'examen au motif que son objet n'impliquait aucune activité inventive en vertu de l'article 56 CBE.

III. Le requérant (demandeur) a formé un recours contre ce rejet et expliqué dans son acte de recours pourquoi, contrairement à l'avis de la division d'examen, l'objet revendiqué était brevetable.

IV. Dans une notification établie conformément à l'article 11(1) du règlement de procédure des chambres de recours et jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre a notamment fait savoir au requérant qu'il devait se préparer à prendre position sur les questions suivantes que la Chambre envisageait d'introduire d'office dans la procédure.

Selon l'avis provisoire de la Chambre, la date de dépôt de la demande initiale ne peut être attribuée à la présente demande divisionnaire de seconde génération que si la demande divisionnaire de première génération dont elle issue la demande divisionnaire de seconde génération satisfait elle-même à l'exigence de l'article 76(1) CBE par rapport à la demande initiale et constitue de ce fait une demande divisionnaire valable.

Cela paraît toutefois d'autant plus douteux que la demande de première génération déposée le 12 septembre 1995 revendique, contrairement à la demande initiale, un procédé et un circuit en vue de commander l'intensité lumineuse et le comportement en service de lampes à décharge, qui ne comprennent plus obligatoirement de **réglage** ou de **dispositif de réglage** ; cf. en particulier les termes employés dans les seules revendications indépendantes 1 et 2 "dispositif de commande **et/ou** de réglage" et "commande **et/ou** réglage" qui remplacent les termes "dispositif de commande **et** de réglage" et "commande **et** réglage" dans les pièces de la demande initiale. Une simple commande sans réglage de l'intensité lumineuse ne semble pas compatible avec l'enseignement de la demande initiale.

La demande divisionnaire de première génération déposée le 12 septembre 1995 ne satisfaisant donc pas à l'exigence de l'article 76(1) CBE, elle ne saurait, selon l'avis provisoire de la Chambre, constituer la base d'une demande divisionnaire de seconde génération valable.

V. La procédure orale s'est tenue le 13 juillet 2004.

Le requérant a demandé l'annulation de la décision de rejet et la délivrance d'un brevet sur la base de la revendication 1 selon la requête principale ou selon la requête subsidiaire I ou II, déposées par lettre du 29 juin 2004. Le libellé exact de la revendication 1 n'est pas pertinent pour la présente décision.

Le requérant a par ailleurs demandé à titre subsidiaire que la question de droit suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

"1. Lors de l'examen d'une demande divisionnaire européenne de seconde génération, c'est-à-dire d'une demande divisionnaire elle-même issue d'une demande divisionnaire, est-il admissible de vérifier si la demande divisionnaire de première génération ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale, au sens de l'article 76(1) CBE ?

2. Dans l'affirmative : quelle conséquence cela a-t-il si la demande divisionnaire de première génération s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée ?"

VI. Les arguments avancés par le requérant en ce qui concerne l'examen de la validité de la demande divisionnaire de première génération au regard des exigences de l'article 76 CBE et les conséquences entraînées par le résultat de cet examen sur le statut de la présente demande divisionnaire de seconde génération se résument comme suit :

Lors de l'examen effectué au titre de l'article 76(1) CBE, il est uniquement autorisé de comparer la présente demande divisionnaire, en l'occurrence la demande divisionnaire de seconde génération, avec ce qui est divulgué dans la demande initiale, en l'occurrence la demande n° 91 121 150.6. Ainsi, la Chambre a désigné à juste titre la seule demande n° 91 121 150.6 en tant que "demande initiale".

L'article 76(1) CBE dispose que l'objet d'une demande divisionnaire ne doit pas s'étendre au-delà de l'objet de la demande dont elle revendique la date de dépôt et la priorité. Dans la présente espèce, la demande divisionnaire revendique la date de dépôt et la priorité de la demande initiale n° 91 121 150.6, de sorte que seule cette dernière peut constituer une base de comparaison pour l'examen effectué au titre de l'article 76(1) CBE.

En revanche, la date de dépôt de la demande divisionnaire de première génération n'est pas revendiquée.

Il n'est par conséquent pas admissible, lors de l'examen effectué au titre de l'article 76(1) CBE, d'examiner la relation existant entre des demandes antérieures et la demande initiale.

Par ailleurs, il n'est pas admissible non plus de comparer l'objet de la présente demande divisionnaire de seconde génération à celui de la demande divisionnaire de première génération. La demande divisionnaire de première génération doit uniquement être prise en considération dans le cadre de l'application de la règle 25 CBE, à savoir pour déterminer si la demande divisionnaire de seconde génération a bien été déposée en temps utile – c'est-à-dire tant que la demande divisionnaire de première génération était encore en instance. Si cette condition purement administrative est remplie, il n'y a aucune raison d'interdire au demandeur d'user de la possibilité que lui ouvre le mécanisme de la demande divisionnaire, c'est-à-dire de poursuivre dans le cadre d'une procédure distincte l'examen d'une partie de l'invention divulguée dans la demande initiale.

Les décisions rendues dans ce domaine par les chambres de recours de l'Office européen des brevets et les commentaires relatifs à la CBE précisent à juste titre que l'examen au titre de l'article 76(1) CBE doit être effectué par analogie avec l'article 123(2) CBE, le sens de l'article 123(2) CBE étant que la date de dépôt ou la priorité ne peuvent être attribuées qu'aux éléments de la demande qui ont été initialement divulgués. Par conséquent, le principe de la comparaison entre les revendications à examiner et autres pièces de la description d'une part et les pièces fondant la date de dépôt d'autre part est là aussi applicable. A cet égard, il est également fait référence aux commentaires publiés dans *Benkard*, Europäische Patentübereinkommen, 2002, article 123 CBE, point 73.

La comparaison entre les pièces à examiner (en l'occurrence, les pièces comportant les revendications actuellement en instance de la présente demande divisionnaire de seconde génération) et les pièces fondant la date de dépôt et bénéficiant de la priorité (en l'occurrence, les pièces de la demande initiale) est également conforme au sens de l'article 76(1) CBE.

De surcroît, il n'est en l'espèce pas admissible de comparer les pièces de la demande divisionnaire de première génération avec celles de la demande initiale au titre de l'article 76(1) CBE, pour la simple raison que le principe de la protection de la confiance légitime s'applique à l'égard du requérant en vertu de l'article 125 CBE. La division d'examen de l'Office européen des brevets était l'instance compétente pour procéder à l'examen de la demande divisionnaire de première génération selon l'article 76(1) CBE. Elle n'a jamais élevé d'objections au titre de l'article 76(1) CBE, mais a uniquement soulevé des objections quant à la nouveauté et à l'activité inventive. Le requérant était donc fondé à croire que la demande divisionnaire de première génération bénéficiait de la date de dépôt et de la priorité de la demande initiale.

Une décision analogue concernant l'attribution de la date de dépôt a déjà été rendue dans l'affaire J 18/96, JO OEB 1998, 403.

En droit procédural, la division d'examen et la chambre de recours saisie de l'affaire peuvent uniquement examiner la présente demande de brevet européen. La date de dépôt de la demande divisionnaire de première génération ne saurait être appréciée en passant dans le cadre de l'examen de la présente demande.

Il en résulterait sur le plan procédural que le requérant se retrouverait dans une position plus défavorable, ce qui est inadmissible, dans le cas où il déposerait une demande divisionnaire relative à une demande divisionnaire.

Dans la présente affaire, la demande divisionnaire de première génération n'est plus en instance. Si elle l'était encore, le requérant pourrait remédier à tout problème éventuel constaté au titre de l'article 76(1) CBE en procédant à une modification appropriée. Or, le requérant ne saurait être désavantagé en l'espèce pour la seule et unique raison que la demande divisionnaire de première génération n'était plus en instance au moment où s'est tenue la procédure orale concernant la présente demande (3 ans après le dépôt du recours).

En outre, la décision T 555/00 du 11 mars 2003 n'exige pas non plus que la demande divisionnaire de première génération soit comparée à la demande initiale. Selon cette décision (cf. sommaire 2), la demande divisionnaire de seconde génération à examiner doit uniquement être comparée à la demande initiale d'une part, et à la demande divisionnaire de première génération d'autre part. Il est certes indiqué aux pages 13 et 14 de l'exposé des motifs rédigé en anglais (point 1.5) que non seulement la demande divisionnaire de seconde génération à examiner, mais également la demande divisionnaire de première génération doit satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE. Toutefois, cet avis est erroné, et la décision citée est également muette sur les conséquences qu'entraînerait une extension de la demande divisionnaire de première génération par rapport à la demande initiale.

En fait, la seule conséquence possible est que la demande divisionnaire de seconde génération doit être traitée comme demande divisionnaire au sens de l'article 76(1) CBE, y compris s'il existe une demande divisionnaire de première génération, dès lors que l'objet de la demande divisionnaire de seconde génération n'a été étendu ni par rapport à la demande initiale ni par rapport à la demande divisionnaire de première génération.

Compte tenu de l'importance fondamentale que revêtent les questions soulevées dans la présente affaire, le requérant estime qu'il est justifié de saisir la Grande Chambre de recours.

## Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Examen d'office*

La division d'examen a rejeté la présente demande pour défaut d'activité inventive, sans ne jamais s'être prononcée sur sa recevabilité en tant que demande divisionnaire de seconde génération.

Vu l'importance que revêt cette question, notamment pour l'attribution de la date de dépôt à la demande divisionnaire en cause, la Chambre a décidé de l'examiner d'office. La compétence de la Chambre pour examiner dans une procédure ex parte si une demande satisfait également aux exigences de la CBE qui n'ont pas été vérifiées par la division d'examen découle de la décision G 10/93 de la Grande Chambre de recours (JO OEB 1995, 172), ce que le requérant n'a pas non plus contesté.

3. *Demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires*

3.1 Recevabilité de principe

Dans sa décision T 904/97 du 21 octobre 1999, la présente Chambre (dans une composition différente) avait émis des doutes, notamment au regard des travaux préparatoires à la CBE, sur la recevabilité des demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires, mais n'avait pas statué sur ce point. (cf. point 2 des motifs).

Dans la version révisée de la CBE (CBE 2000), qui a été approuvée le 29 novembre 2000 par une Conférence diplomatique, mais qui n'est pas encore entrée en vigueur, le texte français de l'article 76 CBE a été modifié afin de l'adapter aux versions allemande et anglaise, à savoir que les termes "demande initiale" ont été remplacés par "demande antérieure". Cette modification a été expressément motivée dans les remarques explicatives relatives à la proposition de base pour la révision de la CBE par la nécessité de clarifier que la Convention admet qu'une demande divisionnaire soit elle-même dérivée d'une demande divisionnaire antérieure, ce qui ne ressortait semble-t-il pas de manière évidente de l'expression "demande initiale" (cf. Doc. MR/2/00 f, page 65). On peut conclure de cette modification que les Etats contractants admettent désormais la possibilité du dépôt de demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires.

Dans sa décision T 555/00 du 11 mars 2003, la Chambre de recours technique 3.2.5 a par ailleurs conclu qu'une demande divisionnaire déposée sur la base d'une demande divisionnaire antérieure n'était en soi pas contraire aux dispositions de l'article 76 CBE, du fait que cet article n'exclut pas que la demande antérieure elle-même soit une demande divisionnaire européenne (cf. point 1.2 des motifs).

La recevabilité de principe des demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires ayant donc été admise par une chambre de recours et expressément préconisée par les Etats contractants dans le cadre des travaux préparatoires à la CBE 2000, la présente Chambre ne voit elle non plus aucune raison de continuer à en douter, ce qui irait par ailleurs à l'encontre de la pratique courante des divisions d'examen (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, décembre 2003, partie C, chapitre VI, 9.1.1, dernière phrase).

3.2 Examen des demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires

3.2.1 Les conditions de fond auxquelles doit satisfaire une demande divisionnaire découlent dans un premier temps de l'article 76 CBE, qui dispose qu'"elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie du droit de priorité." Lorsque la demande divisionnaire elle-même est une demande divisionnaire de seconde génération, l'application de l'article 76 CBE ne pose en principe aucun problème vu que la demande antérieure dont est issue la demande divisionnaire de seconde génération est la demande divisionnaire de première génération. Si la demande divisionnaire de première génération est elle-même une demande divisionnaire valable de la demande initiale, elle se

voit attribuer la date de dépôt de la demande initiale, et cette même date de dépôt vaut également pour la demande divisionnaire de seconde génération, conformément à l'article 76(1) CBE.

En revanche, si la demande divisionnaire de première génération ne constitue pas une demande divisionnaire valable de la demande initiale au sens de l'article 76 CBE, elle ne peut pas être considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale. La CBE ne prévoit pas davantage la possibilité de lui attribuer une autre date de dépôt, notamment la date à laquelle le dépôt a réellement eu lieu (cf. T 555/00, point 1.6 des motifs). En conséquence, la demande divisionnaire de première génération ne peut pas transmettre de date de dépôt à la demande divisionnaire de seconde génération, si bien que cette dernière n'est en ce cas pas valable.

Pour ces raisons, la Chambre estime que lorsque l'on examine la validité d'une demande divisionnaire de seconde génération, il y a lieu également d'examiner la validité de la demande divisionnaire de première génération. C'est ce qui, du reste, a déjà été constaté dans les deux seules décisions antérieures connues de la Chambre qui portent sur des demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires (cf. T 904/97, point 4.1.2 des motifs : "The parent application thus **never** met the requirement of Article 76(1) EPC with respect to the grandparent application, and it therefore **never** validly benefited from the latter's filing and priority dates. Neither could it have transferred any such inexistent benefits to any subsequent divisional application" et T 555/00, point 1.5 des motifs : "...not only the patent in suit but also the parent application must comply with Article 76(1) CBE.").

3.2.2 Les arguments avancés par le requérant à l'encontre de l'admissibilité de l'examen de la validité de la demande divisionnaire de première génération par la Chambre n'ont pu convaincre cette dernière.

Pour les raisons précédemment exposées, l'avis exprimé par le requérant, selon lequel seule une comparaison entre la demande divisionnaire de seconde génération et la demande initiale est admissible dans le cadre de l'examen au titre de l'article 76(1) CBE, est notamment en contradiction avec le libellé de l'article 76 CBE et la jurisprudence des chambres de recours. Le commentaire cité par le requérant et tiré de l'ouvrage de *Benkard*, *Europäisches Patentübereinkommen*, 2002, article 123 CBE, point 73, porte essentiellement sur l'application de l'article 123 CBE en cas de modifications apportées à une demande divisionnaire et semble refléter ici l'opinion personnelle de l'auteur.

De même, le principe de la protection de la confiance légitime invoqué par le requérant ne permet pas en l'espèce de tirer d'autre conclusion, vu que le requérant avait retiré la demande divisionnaire de première génération, de sorte que la division d'examen, qui a toujours contesté la brevetabilité de l'objet revendiqué, n'avait ni à statuer sur la validité de cette demande divisionnaire, ni à se prononcer obligatoirement sur ce point. Contrairement à l'argumentation du requérant, la Chambre ne peut pas non plus, dans le cadre de l'examen de la présente demande divisionnaire de seconde génération, modifier en passant le statut de la demande divisionnaire de première génération, dont il n'est pas question en l'espèce puisqu'elle a été retirée.

Même si la demande divisionnaire de première génération avait donné lieu à la délivrance définitive d'un brevet, la Chambre ne saurait en aucune manière voir en cela une entrave à l'appréciation des questions de fond qui se posent au cours de l'examen de la demande divisionnaire de seconde génération, car le dépôt d'une demande divisionnaire ouvre une procédure d'examen distincte, qui est entièrement indépendante de la procédure d'examen relative à la demande antérieure.

Dans l'affaire J 18/96 citée par le requérant, le demandeur, qui avait déposé une description et des revendications dans deux langues officielles différentes, s'est néanmoins vu accorder une date de dépôt sur la base du principe de la protection de la confiance légitime, parce qu'il était fondé à croire pendant une longue période, en raison du comportement de la section de dépôt, que sa demande avait été valablement déposée. Toutefois, la non-attribution d'une date de dépôt résultait, dans ce cas, d'une erreur de forme qui aurait pu ou dû être décelée par la section de dépôt et qui aurait pu être corrigée par le demandeur s'il en avait été informé. En revanche, la non-attribution d'une date de dépôt découle dans la présente affaire de ce que la demande divisionnaire de première génération enfreint une condition de fond, à savoir qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE. Or, c'est au demandeur qu'il appartient de remplir les conditions de fond. Indépendamment de cette question, il n'y avait pas lieu non plus, pour la division d'examen, de constater dans le cadre de l'examen de la demande divisionnaire de première génération que celle-ci était contraire aux dispositions de l'article 76(1) CBE, dans la mesure où elle était parvenue pour d'autres raisons à la conclusion que l'objet de la demande divisionnaire de première génération n'était pas brevetable. Vu que les conditions énoncées à l'article 76(1) CBE doivent être expressément remplies lors du dépôt de la demande divisionnaire et que le contenu de la demande antérieure telle que déposée doit lui aussi être expressément pris en considération, on peut pour le moins se demander, contrairement à l'avis exprimé par le requérant, s'il aurait encore été possible de remédier à

l'irrégularité constatée si celle-ci avait été décelée suffisamment tôt et si la demande divisionnaire de première génération avait été modifiée en conséquence.

3.2.3 Etant donné qu'il résulte du libellé de l'article 76 CBE et de la jurisprudence des chambres de recours, pour les raisons précédemment énoncées, qu'une demande divisionnaire de seconde génération doit se fonder sur une demande divisionnaire de première génération dont l'objet ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, il n'y a pas lieu de soumettre à la Grande Chambre de recours la question formulée par le requérant.

#### *4. Requête principale et requêtes subsidiaires*

Le requérant n'a pas contesté le fait que la demande divisionnaire de première génération va à l'encontre de l'exigence de l'article 76(1) CBE, puisque le procédé et le circuit en vue de commander l'intensité lumineuse et le comportement en service de lampes à décharge qu'elle revendique ne comprennent plus obligatoirement de réglage ou de dispositif de réglage (cf. point IV ci-dessus).

Il n'est donc pas possible d'attribuer une date de dépôt à la demande divisionnaire de première génération, si bien que la demande divisionnaire de seconde génération issue de cette dernière ne constitue pas non plus une demande divisionnaire valable.

En conséquence, la Chambre ne peut faire droit à la requête principale et aux deux requêtes subsidiaires du requérant, qui ont toutes pour objet la délivrance d'un brevet sur la base de la demande divisionnaire de seconde génération.

#### *5. Divers*

Dans sa notification établie conformément à l'article 11(1) du règlement de procédure des chambres de recours et jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre avait également émis des doutes quant à la question de savoir si la présente demande divisionnaire de seconde génération satisfaisait à l'exigence de l'article 76(1) CBE par rapport à la demande divisionnaire de première génération, car même si les descriptions de la demande initiale et des demandes divisionnaires de première et de seconde génération concordaient dans une large mesure, l'objet de la demande divisionnaire de seconde génération n'était pas compris dans la partie de la demande initiale qui faisait l'objet de la demande divisionnaire de première génération.

Etant donné qu'il n'est pas possible, pour d'autres raisons, de faire droit aux requêtes du requérant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question.

#### **Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

Le recours est rejeté.