

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.2, en date du 26 août 2005

T 39/03 - 3.4.02

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : A. G. Klein

Membres : M. P. Stock

J. H. P. Willems

Demandeur : ASTROPOWER INC.

Référence : Demande divisionnaire/ASTROPOWER

Article : 76(1) CBE

Mot-clé : "Validité des demandes divisionnaires" - "Saisine de la Grande Chambre de recours"

Sommaire

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

1) Une demande divisionnaire qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE car s'étendant, à sa date de dépôt effective, au-delà du contenu de la demande initiale, peut-elle faire l'objet ultérieurement de modifications qui feraient d'elle une demande divisionnaire valable ?

2) S'il est répondu par l'affirmative à la question 1), cette possibilité existe-t-elle toujours lorsque la demande antérieure n'est plus en instance ?

3) S'il est répondu par l'affirmative à la question 2), cette possibilité est-elle soumise à d'autres limitations fondamentales que celles imposées par les articles 76(1) et 123(2) CBE ? En particulier, la demande divisionnaire corrigée peut-elle porter sur des aspects de la demande antérieure qui n'étaient pas couverts par ceux auxquels la demande divisionnaire telle que déposée se rapportait ?

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 99 100 131.4 (numéro de publication : EP 0 911 885) a été déposée en tant que demande divisionnaire de la demande de brevet européen antérieure n° 93 116 174.9 (numéro de publication : EP 0 591 949). La mention de la délivrance du brevet résultant de la demande antérieure a été publiée le 28 juillet 1999. Le demandeur et requérant a formé un recours contre la décision de la division d'examen de rejeter la demande divisionnaire au motif qu'aucune des requêtes lui ayant été soumises ne satisfaisait aux exigences de la CBE. La division d'examen a notamment invoqué le fait que la demande divisionnaire ne remplissait pas les conditions de l'article 76(1) CBE, puisque la caractéristique relative aux "grains ayant une largeur moyenne comprise dans la plage de 0,002 à 1 cm", telle qu'exposée dans plusieurs revendications indépendantes, n'était pas divulguée dans la demande antérieure.

II. Dans le mémoire exposant les motifs du recours en date du 12 décembre 2002, le requérant a déposé, à titre de remplacement, les revendications 1 à 9 et a fait valoir des arguments à l'appui de la nouveauté et de l'activité inventive de l'objet revendiqué. Il a demandé l'annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale.

III. Dans une notification en date du 22 décembre 2004, la Chambre a signifié au requérant que la demande ne remplissait pas, ni dans sa version initiale ni dans sa version actuelle, les conditions visées à l'article 76(1) CBE, et que la question de droit d'importance fondamentale se posait, selon elle, de savoir si une demande divisionnaire qui, telle que déposée initialement, ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE peut encore être modifiée pendant la procédure d'examen de manière à répondre à ces exigences. La Chambre a indiqué qu'elle envisageait de soumettre cette question à la Grande Chambre de recours.

IV. Dans sa réponse du 22 avril 2005 à cette notification, le requérant a retiré sa requête visant à obtenir la tenue d'une procédure orale dans l'éventualité où la Chambre déciderait de soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours, tout en se réservant le droit de réitérer la requête à un stade ultérieur de la procédure si la Chambre examine les questions de fond sous-jacentes au recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Contenu de la demande divisionnaire telle que déposée initialement

2.1 Chacune des revendications 1, 13 et 15 de la présente demande divisionnaire telle que déposée initialement contient la caractéristique relative à "des grains collonnaires allongés, ayant une largeur moyenne en taille comprise dans la plage de 0,002 à 1 cm". Cette plage n'est indiquée nulle part dans la demande antérieure correspondante telle que déposée initialement, ainsi que l'a signalé à juste titre la division d'examen dans sa décision (cf. point 1.3.2 des motifs).

2.2 Un problème de même nature se pose avec la caractéristique définissant "une granulométrie moyenne d'au moins 80 microns" dans les revendications 2 et 14 de la demande divisionnaire telle que déposée initialement. La limite basse de 80 microns ne figure pas dans la demande antérieure, qui se borne à exposer "une longueur de diffusion de porteurs minoritaires supérieure à 40 microns" et une "dimension granulométrique minimum représentant au moins deux fois la longueur de diffusion de porteurs minoritaires" (cf. revendication 7). Cette définition est manifestement plus restrictive que celle revendiquée dans la demande divisionnaire telle que déposée.

2.3 La revendication 9 de la demande divisionnaire telle que déposée initialement définit une limite basse de 10 microns pour la longueur de diffusion de porteurs minoritaires, laquelle limite n'est divulguée nulle part dans la demande antérieure.

2.4 La revendication 12 de la demande divisionnaire telle que déposée initialement mentionne "lesdits grains" ayant les caractéristiques d'un réseau de silicium, ce qui ferait référence aux grains colonnaires de la revendication 1. Or, dans la demande antérieure, il est seulement divulgué à la colonne 7, ligne 5 à 8, et à la colonne 9, lignes 31 à 36, que le silicium partiellement fondu situé sous la matière fondue sert de réseau sur lequel les grains colonnaires croissent". Les grains tels que divulgués à l'origine dans la demande antérieure ne constituent donc pas en soi un réseau.

Pour un certain nombre d'aspects, la demande divisionnaire telle que déposée initialement semble par conséquent porter sur des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, et contrevient en cela à la condition énoncée à l'article 76(1) CBE.

3. Suite de la procédure

3.1 La Chambre est tout à fait consciente que dans les cas où, à l'instar de la présente situation, une demande divisionnaire telle que déposée n'est pas conforme, eu égard à son objet, aux dispositions de l'article 76(1) CBE, l'OEB a pour pratique constante d'autoriser le demandeur, à tout stade ultérieur de la procédure d'examen, à modifier la demande divisionnaire de manière que celle-ci remplisse les conditions de l'article 76(1) CBE, et à considérer la demande corrigée - pour autant qu'elle satisfasse aux exigences de l'article 123(2) CBE par rapport à la version dans laquelle elle a été déposée - comme une demande divisionnaire valable, réputée avoir été déposée à la date du dépôt de la demande antérieure et bénéficiant du droit de priorité, ainsi que le prévoit également l'article 76(1) CBE.

Cette pratique est exposée dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB. Les conditions de forme applicables au dépôt d'une demande divisionnaire sont énoncées au chapitre A-IV 1. Le point 1.2.1, deuxième paragraphe, dispose que ce n'est qu'au cours de la procédure d'examen qu'il sera vérifié que la demande divisionnaire se limite aux éléments contenus dans la demande initiale. La procédure d'examen relative à une demande divisionnaire est traitée dans le chapitre C-VI, points 9.1.4 à 9.1.6. Le point 9.1.4 donne une description de la procédure à suivre pour une demande divisionnaire contenant des éléments autres que ceux figurant dans la demande initiale. Il est indiqué que la demande divisionnaire doit être rejetée en vertu de l'article 97(1) CBE, au motif qu'elle n'est pas conforme à l'article 76(1) CBE, si le demandeur ne veut pas remédier à cette irrégularité en éliminant les éléments supplémentaires. Les Directives impliquent donc qu'une demande divisionnaire ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 76(1) CBE dans la version dans laquelle elle a été déposée peut effectivement être corrigée en conséquence à tout stade ultérieur de la procédure d'examen, et ce, notamment, que la demande antérieure soit toujours ou en instance ou ne le soit plus.

Il semblerait que, jusqu'à présent, cette pratique n'ait pas été mise en question par les chambres de recours, lesquelles ont admis à de nombreuses reprises que des modifications soient apportées ultérieurement à des demandes

divisionnaires ne respectant pas, dans la version dans laquelle elles ont été déposées initialement, les dispositions de l'article 76(1) CBE (cf. par exemple décisions T 1074/97 ou 1092/04, non publiées au JO OEB).

3.2 La Chambre émet toutefois, pour les raisons suivantes, de fortes réserves quant à la justesse de cette pratique. Ces réserves tiennent en premier lieu à un certain nombre d'incohérences manifestes dans la pratique actuelle, liées d'une part aux derniers développements dans la jurisprudence des chambres de recours en matière de traitement des demandes divisionnaires déposées en tant que demandes divisionnaires relatives à des demandes divisionnaires antérieures, et d'autre part aux dispositions de la règle 25(1) CBE, fixant un délai pour le dépôt des demandes divisionnaires. Il semble que ces réserves soient en outre étayées par le libellé exprès de l'article 76 CBE, comme le confirment la jurisprudence et les développements juridiques dans un Etat contractant (Grande-Bretagne), ainsi que les travaux préparatoires à la CBE.

3.3 La jurisprudence récente des chambres de recours, qui admet le dépôt d'une demande divisionnaire en tant que demande divisionnaire relative à une demande divisionnaire antérieure, a mis en évidence une difficulté liée à la pratique actuelle. Il convient de se référer en particulier à la décision T 1158/01 (publiée au JO OEB 2005, 110).

Dans cette décision, la présente Chambre, dans une composition différente, a jugé 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. Si la demande divisionnaire de première génération n'est pas valable au motif que son objet 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 (cf. point 3.2 des motifs).

Il est à noter que dans le cas sous-jacent à la décision T 1158/01, la demande divisionnaire de première génération telle que déposée à l'origine s'étendait au-delà du contenu de la demande antérieure. Elle n'a toutefois pas été examinée sous cet angle, et les éléments non admissibles sont restés dans la demande jusqu'à ce que celle-ci soit finalement retirée. La demande divisionnaire de première génération n'a donc jamais rempli les conditions de l'article 76(1) CBE.

Cependant, si une demande divisionnaire de première génération non valable, comportant des éléments ajoutés dans la version dans laquelle elle a été déposée initialement, était modifiée au cours de son examen de façon que lesdits éléments soient supprimés, et qu'elle devienne par conséquent valable rétroactivement, la demande divisionnaire de seconde génération - et toute autre demande divisionnaire déposée par la suite en cascade - deviendraient elles aussi valables. Inversement, dès que la demande divisionnaire qui n'était pas valable au départ le devient par suite de la suppression des éléments ajoutés et initialement non admissibles, la réintroduction ultérieure - au moyen d'une modification - d'une partie ou de la totalité de ces éléments ajoutés au départ aurait pour effet d'ôter de nouveau toute validité, en vertu de l'article 76(1) CBE, à la demande divisionnaire et, avec elle, à l'ensemble des demandes de génération ultérieure.

L'inconvénient d'une telle pratique en termes de sécurité juridique pour le public est évident et ne pourrait être évité, de l'avis de la Chambre, que si la validité de la demande divisionnaire de la première génération suivant l'article 76(1) CBE était appréciée une fois pour toutes, sur la seule base de la version dans laquelle elle a été déposée à l'origine.

3.4 De plus, la pratique actuelle de l'OEB, qui consiste, indépendamment du fait que la demande de brevet initiale soit encore ou ne soit plus en instance et sans autre restriction que celle imposée par l'article 123(2) CBE, à autoriser, ultérieurement pendant la procédure d'examen, des modifications visant à supprimer les éléments ajoutés des demandes divisionnaires telles que déposées, dans le but de lever les objections au titre de l'article 76(1) CBE, a pour effet, de l'avis de la Chambre, d'autoriser de fait les demandeurs à formuler des demandes divisionnaires valables en violation des dispositions de la règle 25(1) CBE.

Les dispositions de la règle 25(1) CBE, qui définissent en effet un moment au-delà duquel le demandeur ne peut plus demander de protection pour un objet qui a été divulgué mais n'a pas été revendiqué dans sa demande de brevet, revêtent une importance considérable en ce qu'elles garantissent une sécurité juridique pour le public.

Par conséquent, permettre au demandeur ayant déposé une demande divisionnaire non valable, ayant trait à un objet s'étendant au-delà du contenu de la demande antérieure telle que déposée, de formuler, bien après l'expiration du délai visé à la règle 25(1) CBE, une demande divisionnaire modifiée portant sur un objet qui a été réellement divulgué tant dans la demande antérieure que dans la demande divisionnaire telle que déposée initialement et qui respecte donc les exigences énoncées à la fois à l'article 76(1) et à l'article 123(2) CBE, mais diffère néanmoins - voire s'écarte totalement - des aspects de la demande antérieure pour lesquels la demande divisionnaire avait été déposée initialement, peut, de l'avis de la Chambre, tromper l'attente légitime du public de voir les droits exclusifs restreints à l'objet des revendications auquel il a été fait droit à l'issue de l'examen de la demande antérieure et à l'objet extrait spécifiquement de la demande antérieure au moyen de la demande divisionnaire déposée à l'origine.

En ne prévoyant pas de limitations en ce qui concerne le moment auquel une demande divisionnaire contrevenant aux dispositions de l'article 76(1) CBE est corrigée, ni, au-delà des restrictions imposées par les articles 76(1) et 123(2) CBE, en ce qui concerne l'objet sur lequel la demande corrigée peut porter, la pratique actuelle peut être considérée comme une porte ouverte à une éventuelle utilisation abusive de la possibilité que la CBE confère de déposer des demandes divisionnaires. Actuellement, le simple dépôt d'une demande divisionnaire ayant trait à une demande antérieure en instance, mais dépourvue de validité aux termes de l'article 76(1) CBE, permet de fait au demandeur de reporter le moment où il pourra - en apportant les modifications destinées à lever une objection au titre de l'article 76(1) CBE - choisir librement l'aspect de la demande antérieure devant faire l'objet de la division. Conformément à la pratique actuelle, si la description de la demande divisionnaire non valable correspond à celle de la demande antérieure telle que déposée, le demandeur peut, au moment où il effectue les corrections, formuler la demande divisionnaire modifiée avec la même liberté que s'il n'avait pas encore déposé de demande divisionnaire et que la demande antérieure était encore en instance.

Dans ses décisions T 720/02 et T 797/02 (non publiées au JO OEB, cf. point 2.2 des motifs), la présente Chambre, qui, dans une composition différente, s'était penchée sur le traitement approprié à réserver aux demandes divisionnaires déposées en cascade, avait exprimé des craintes similaires quant aux conséquences qu'une formulation tardive des demandes divisionnaires pouvait éventuellement avoir sur la sécurité juridique pour le public.

3.5 Les réserves émises par la Chambre à l'encontre de la pratique actuelle de l'OEB, au sujet du traitement des demandes divisionnaires contrevenant aux dispositions de l'article 76(1) CBE, peuvent également être étayés par le libellé proprement dit de cet article.

L'article 76(1) CBE porte explicitement sur le **dépôt** des demandes divisionnaires. Il expose les conditions qu'une demande divisionnaire telle que déposée doit remplir et les conséquences résultant de la conformité de la demande divisionnaire avec ces conditions :

"Une demande divisionnaire de brevet européen **doit être déposée** directement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à La Haye. 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" (c'est la Chambre qui souligne).

L'article 76(1) peut donc être interprété en ce sens qu'une demande divisionnaire ne peut bénéficier des dates de dépôt et de priorité de la demande antérieure que si elle a été réellement **déposée** pour un objet qui ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande antérieure.

La question de l'interprétation correcte de dispositions juridiques très similaires, ayant trait aux demandes divisionnaires, qui, dans la version dans laquelle elles ont été déposées initialement, comportent des éléments supplémentaires, a été examinée en détail par le tribunal des brevets du Royaume-Uni dans sa décision "Hydroacoustics..." (cf. Fleet Street Reports [1981], pages 538 à 550). Dans cette décision, le tribunal a dû appliquer l'article 76(1) de la Loi sur les brevets du Royaume-Uni de 1977, dont le libellé est le suivant :

"76(1). Une demande de brevet (la demande ultérieure) ne peut pas être déposée ... pour quelque élément que ce soit divulgué dans une demande antérieure ... si la demande ultérieure divulgue des éléments allant au-delà de ceux qui sont divulgués dans la demande antérieure telle qu'elle a été déposée..."

Ce libellé, dont le but était à l'évidence de faire pendant aux dispositions correspondantes de l'article 76(1) CBE, a conduit le tribunal à conclure (cf. page 548, deuxième paragraphe) que force était de ne pas autoriser le dépôt de toute demande divisionnaire contenant un objet supplémentaire non divulgué dans la demande initiale. Le tribunal a rejeté l'argumentation du demandeur (cf. page 548, troisième paragraphe) selon laquelle les termes "ne peut pas être déposée..." ne devraient pas être interprétés en ce sens qu'une demande divisionnaire comportant un objet supplémentaire ne peut pas être déposée, mais dans le sens où "la procédure ne peut pas être poursuivie" et que, partant, le demandeur devrait être autorisé à supprimer les éléments supplémentaires, puis à poursuivre la procédure relative à sa demande avec les éléments divulgués dans la demande initiale. Le tribunal a fait valoir que les termes "ne peut pas être déposée" étaient parfaitement clairs et qu'il ne voyait pas de raison pour laquelle ils n'auraient pas dû être compris dans ce sens.

La Chambre constate incidemment que l'article 76 de la Loi sur les brevets du Royaume-Uni a été modifié avec effet au 7 janvier 1991, de manière à autoriser explicitement la suppression ultérieure d'éléments ajoutés. Son libellé est à présent le suivant : "Une demande de brevet ... déposée pour un élément divulgué dans une demande antérieure ... qui divulgue des éléments supplémentaires, c'est-à-dire des éléments allant au-delà de ceux qui sont divulgués dans la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ... peut être déposée ... mais la procédure relative à cette demande ne

peut être poursuivie que **si la demande est modifiée de manière à exclure les éléments supplémentaires**" (c'est la Chambre qui souligne) ; cf. "Terrell on the Law of Patents", éditeur S. Thorley et al., 15^e édition, Londres, Sweet & Maxwell, 2000.

L'article 76(1) de la Convention est resté toutefois inchangé.

3.6 Dans les travaux préparatoires à la CBE, la Chambre a également trouvé des indications montrant que la Convention n'a pas pour vocation d'admettre de telles suppressions, ce qui va donc à l'encontre de la pratique actuelle de l'OEB, qui consiste à autoriser que des éléments supplémentaires s'étendant au-delà du contenu de la demande antérieure soient supprimés des demandes divisionnaires afin que celles-ci remplissent les conditions de l'article 76 CBE. Le procès-verbal de la Conférence diplomatique de Munich en 1973, pages 39 et 40, montre que l'article 74 (désormais article 76, demandes divisionnaires) a fait l'objet d'une discussion approfondie, liée plus particulièrement à la question de savoir si oui ou non des éléments supplémentaires dans les demandes divisionnaires font partie de l'état de la technique au sens de l'article 52 (désormais article 54), paragraphe 3 CBE. Cette discussion est résumée au point 210 en ces termes : "Si une demande divisionnaire contient des exemples nouveaux qui s'étendent au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée, ils ne peuvent être admis ; **ils ne sont cependant pas supprimés ...**" (c'est la Chambre qui souligne).

4. Aussi la question de savoir si des demandes divisionnaires contrevenant aux dispositions de l'article 76(1) CBE peuvent devenir valables en étant modifiées ultérieurement, et la question relative aux conditions dans lesquelles ce type de corrections est recevable, représentent-elles des questions de droit importantes.

La Chambre émet de fortes réserves quant à la possibilité de corriger ces demandes divisionnaires, mais comme son point de vue ne correspond manifestement pas à la pratique constante de l'OEB à ce sujet, elle juge bon, dans ces circonstances, de saisir la Grande Chambre de recours, ainsi que le prévoit l'article 112(1)a) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Les questions suivantes sont soumises à la Grande Chambre de recours :

1) Une demande divisionnaire qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE car s'étendant, à sa date de dépôt effective, au-delà du contenu de la demande antérieure, peut-elle faire l'objet ultérieurement de modifications qui feraient d'elle une demande divisionnaire valable ?

2) S'il est répondu par l'affirmative à la question 1), cette possibilité existe-t-elle toujours lorsque la demande antérieure n'est plus en instance ?

3) S'il est répondu par l'affirmative à la question 2), cette possibilité est-elle soumise à d'autres limitations fondamentales que celles imposées par les articles 76(1) et 123(2) CBE ? En particulier, la demande divisionnaire corrigée peut-elle porter sur des aspects de la demande antérieure qui n'étaient pas couverts par ceux auxquels la demande divisionnaire telle que déposée se rapportait ?