

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.03 en date du 23 mars 2006**T 1040/04 - 3.2.03**

(Traduction)

Composition de la chambre :

Président : U. Krause

Membres : Y. Jest

J. Seitz

Titulaire du brevet/intimé : Unilin Beheer B.V.**Opposant/intimé : Berry Finance N.V.****Opposant/partie intervenante : ROYSOL****Opposant/partie de droit: Otger Terhürne Holzwerke GmbH & Co. KG****Référence : Recouvrement de sol/UNILIN****Article : 76(1), 100c) CBE****Mot-clé : "Modification d'un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire - Saisine de la Grande Chambre de recours"***Sommaire**La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :**Un brevet délivré sur le fondement d'une demande divisionnaire qui, à sa date effective de dépôt, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE au motif qu'elle s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale, peut-il, dans le cours d'une procédure d'opposition, être modifié de telle sorte qu'il réponde au motif d'opposition selon l'article 100c) CBE, et ainsi satisfasse auxdites exigences ?***Exposé des faits et conclusions**

I. Par décision en date du 2 août 2004, la division d'opposition a maintenu le brevet européen n° 1 024 234 sous forme modifiée, sur la base de la quatrième requête subsidiaire, avec la revendication 1 suivante, laquelle avait été modifiée, par rapport à la revendication 1 du brevet tel que délivré, moyennant l'ajout des passages en gras et l'omission du texte entre crochets.

"Recouvrement de sol,

a) constitué par des panneaux de sol durs (1)

b) qui sont rectangulaires, c'est-à-dire allongés ou carrés, et

c) qui possèdent une première paire, ainsi qu'une deuxième paire de côtés opposés (2-3, 26-27),

d) lesdits panneaux (1), au moins aux bords de la deuxième paire de côtés opposés, étant munis d'éléments d'accouplement (4-5, 28-29), essentiellement sous la forme d'une languette (9-31) et d'une rainure (10-32),

e) ces éléments d'accouplement (4-5, 28-29) étant munis de moyens de verrouillage mécaniques intégrés (6) comprenant des éléments de verrouillage respectifs (11-13, 33-34, 46-47) s'étendant dans la direction longitudinale des bords concernés,

- f) lesdits moyens de verrouillage (6) étant réalisés en une seule pièce avec la partie centrale (8) des panneaux (1),
- g) les éléments d'accouplement (4-5, 28-29) en association avec lesdits moyens de verrouillage (6), à l'état accouplé de deux desdits panneaux (1), procurant un verrouillage
- g1) dans une direction perpendiculaire au plan des panneaux (1),
- g2) ainsi que dans une direction perpendiculaire aux bords accouplés et parallèlement au plan des panneaux (1),
- h) la matière de base des panneaux de sol (1), en d'autres termes la matière de la partie centrale (8), étant constituée [essentiellement] d'un panneau HDF ou d'un panneau MDF,

où

(i) lesdits éléments d'accouplement et lesdits moyens de verrouillage (6) formés à partir de ladite partie centrale (8) sont réalisés de telle sorte que l'on peut accoupler deux de ces panneaux de sol (1) en les déplaçant latéralement d'une manière [essentiellement] plane l'un par rapport à l'autre, en obtenant

i1) une connexion de l'un à l'autre par encliquetage,

i2) dans laquelle lesdits éléments de verrouillage viennent se disposer l'un derrière l'autre et

i3) dans laquelle les éléments d'accouplement (4-5,28-29) et les moyens de verrouillage (6) entraînent un verrouillage réciproque, sans jeu, dans toutes les directions du plan perpendiculaire aux bords des panneaux, de sorte à empêcher la formation d'interstices à la surface supérieure du recouvrement de sol."

La description du brevet selon la quatrième requête subsidiaire telle que maintenue par la division d'opposition apportait des modifications, dont la suppression du paragraphe [0016].

II. Le brevet litigieux a été délivré sur le fondement de la demande divisionnaire européenne n° 00 201 515.4 déposée conformément à l'article 76 CBE ainsi que sur la base de la demande de brevet européen initiale n° 97 928 169.8 déposée le 7 juin 1997 et publiée sous le numéro WO-A-97/47834.

La demande européenne initiale n° 97 928 169.8 revendiquait les priorités suivantes :

BE 9600527 déposée le 11 juin 1996, et

BE 9700344 déposée le 15 avril 1997.

III. Les opposants OI, OI' et OII à OVII se sont opposés à la délivrance du brevet. À l'issue de la procédure d'opposition, la division d'opposition a conclu que les motifs de l'opposition, à savoir l'insuffisance de l'exposé (article 100b) CBE, l'ajout d'éléments (article 100c) CBE ainsi que le manque de nouveauté et d'activité inventive (article 100a) CBE, ne s'opposaient pas au maintien du brevet sous une forme modifiée.

En évaluant la nouveauté et l'activité inventive, la division d'opposition a constaté en outre que l'invention telle que revendiquée pouvait se prévaloir non seulement de la deuxième priorité revendiquée (BE 9700344 du 15 avril 1997), mais également de la première priorité revendiquée (BE 9600527 déposée le 11 juin 1996).

IV. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision. Des recours ont également été formés par les opposants OI, OI', OII, OV, OVI et OVII. Les opposants OI, OI', OII, OIII, OV et OVI ont toutefois retiré leur opposition pendant la procédure de recours.

Une opposition supplémentaire a été formée par une partie intervenante (OVIII) durant la procédure de recours, au titre de l'article 105 CBE.

En résumé, les parties à la procédure de recours et les dates pertinentes correspondantes sont les suivantes :

- Requérant I : titulaire :

Recours formé le 4 octobre 2004, taxe de recours acquittée le même jour et mémoire exposant les motifs du recours reçu le 9 décembre 2004.

- Requéranant II : opposant OVII :

Recours formé le 4 août 2004, taxe de recours acquittée le même jour et mémoire exposant les motifs du recours reçu le 10 décembre 2004.

- Partie intervenante : opposant OVIII :

Déclaration d'intervention produite le 14 février 2006, taxes de recours et d'opposition acquittées le même jour et mémoire exposant les motifs du recours reçu le même jour.

- Partie de droit : opposant OIV.

V. Le requérant I a demandé que la décision litigieuse soit annulée (sauf la cinquième requête subsidiaire) et que le brevet soit maintenu sur la base de la requête principale ou d'une des quatre requêtes subsidiaires déposées le 9 décembre 2004, ou d'une des sixième et septième requêtes déposées le 9 mars 2006, ou d'une des requêtes subsidiaires huit à onze déposées le 21 février 2006.

Dans la cinquième requête subsidiaire, le requérant I demandait que le recours du requérant II soit rejeté.

VI. La revendication 1 de la requête principale s'énonce comme suit :

"Recouvrement de sol,

- a) constitué par des panneaux de sol durs (1)
- b) qui sont rectangulaires, c'est-à-dire allongés ou carrés, et
- c) qui possèdent une première paire, ainsi qu'une deuxième paire de côtés opposés (2-3, 26-27),
- d) lesdits panneaux (1), au moins aux bords de la deuxième paire de côtés opposés, étant munis d'éléments d'accouplement (4-5, 28-29), essentiellement sous la forme d'une languette (9-31) et d'une rainure (10-32),
- e) ces éléments d'accouplement (4-5, 28-29) étant munis de moyens de verrouillage mécaniques intégrés (6) comprenant des éléments de verrouillage respectifs (11-13, 33-34, 46-47) s'étendant dans la direction longitudinale des bords concernés,
- f) lesdits moyens de verrouillage (6) étant réalisés en une seule pièce avec la partie centrale (8) des panneaux (1),
- g) les éléments d'accouplement (4-5, 28-29) en association avec lesdits moyens de verrouillage (6), à l'état accouplé de deux desdits panneaux (1), procurant un verrouillage
 - g1) dans une direction perpendiculaire au plan des panneaux (1),
 - g2) ainsi que dans une direction perpendiculaire aux bords accouplés et parallèlement au plan des panneaux (1),
- h) la matière de base des panneaux de sol (1), en d'autres termes la matière de la partie centrale (8), étant constituée d'un panneau HDF ou d'un panneau MDF, caractérisé en ce que
 - i) lesdits éléments d'accouplement et lesdits moyens de verrouillage (6) formés à partir de ladite partie centrale (8) sont réalisés de telle sorte que l'on peut accoupler deux de ces panneaux de sol (1) en les déplaçant latéralement d'une manière essentiellement plane l'un par rapport à l'autre, en obtenant
 - i1) une connexion de l'un à l'autre par encliquetage,
 - i2) dans laquelle lesdits éléments de verrouillage viennent se disposer l'un derrière l'autre et
 - i3) dans laquelle les éléments d'accouplement (4-5,28-29) et les moyens de verrouillage (6) sont configurés de sorte à ce que les panneaux (1) à l'état accouplé, aux bords concernés, se raccordent sans jeu."

Cette revendication est analogue à la revendication 1 de la requête principale datée du 8 juin 2004, laquelle avait été rejetée par la division d'opposition, à cette différence près que le terme "essentiellement" a été supprimé de la partie caractérisante h).

La division d'opposition a estimé que la requête principale datée du 8 juin 2004 comprenait, en violation de l'article 76(1) CBE, des éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle avait été déposée. Elle a ensuite considéré que l'objection était surmontée grâce aux modifications apportées à la revendication 1 (principalement à la caractéristique i3), laquelle a été présentée comme quatrième requête subsidiaire et maintenue par la division d'opposition (cf. point I supra).

VII. Le requérant II et la partie intervenante ont demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet n° 1 024 234 soit révoqué.

Le requérant II a aussi demandé que la procédure soit suspendue jusqu'à ce que la Grande Chambre de recours ait statué sur l'affaire G 1/05 en instance.

VIII. Pendant la procédure orale qui s'est tenue le 23 mars 2006, la discussion a porté exclusivement sur la question de savoir si le dépôt de la demande divisionnaire européenne n° 00 201 515.4 et la délivrance consécutive du brevet n° 1 024 234 satisfaisaient aux exigences des articles 76(1) et 100c) CBE.

a) Le requérant II a fait valoir les arguments suivants :

La description de la demande divisionnaire telle que déposée et celle du brevet tel que délivré contenaient un paragraphe relativement long (**[0017]** dans la demande telle que publiée et le paragraphe **[0016]** dans le brevet délivré) ajouté à la description telle que déposée dans la demande initiale WO-A-97/47834.

Le paragraphe ajouté indiquait de nombreuses caractéristiques supplémentaires de l'invention, lesquelles devaient être prises en considération soit isolément, soit en les combinant d'une quelconque façon. Certaines de ces combinaisons définissaient de nouveaux modes de réalisation non divulgués dans la demande initiale.

De surcroît, la caractéristique définie aux lignes 51 à 56 de la colonne 3 de la demande divisionnaire publiée (EP-A-1 024 234) concernant un angle (A) non égal à 90 degrés n'avait aucun fondement dans la demande initiale WO-A-97/47834, où le même angle (A) était limité à une valeur inférieure à 90 degrés (cf. page 13, lignes 13 à 16).

La saisine dans l'affaire G 1/05 portant sur le même type d'irrégularité eu égard à l'article 76(1) CBE, il y a lieu de suspendre la procédure aussi longtemps que la Grande Chambre de recours n'aura pas statué.

b) Le requérant I a fait valoir les arguments suivants :

Premièrement, les opposants n'ont pas fait figurer l'objection au titre de l'article 76(1) CBE dans le mémoire exposant les motifs du recours. Elle n'a été soulevée qu'à l'occasion de la saisine dans l'affaire G 1/05, un an plus tard. Il s'agit là d'une objection nouvelle et d'un motif de recours nouveau, en tant que tels irrecevables dans la procédure.

Deuxièmement, la caractéristique consistant à définir un angle non égal à 90 degrés ne fournit, à l'homme du métier, aucun renseignement nouveau qui ne puisse être déduit de la demande initiale. Un angle supérieur à 90 degrés ne permettrait pas de connexion latérale par encliquetage ou d'engagement oblique deux à deux des panneaux, de sorte que pour l'homme du métier, "non égal" ne peut signifier ici qu'inférieur à 90 degrés. En outre, à tout angle (A) supérieur à 90 degrés correspond un angle inférieur à 90 degrés entre le plan horizontal et la tangente (L) : l'angle complémentaire à l'angle (A).

Le requérant I a fait valoir que si la Chambre voulait évoquer la possibilité d'une irrégularité eu égard à l'article 76(1) CBE, une simple suspension de la procédure de recours ne serait pas indiquée au vu de la question soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 1/05. Il y aurait plutôt lieu de saisir la Grande Chambre de recours d'une question supplémentaire.

c) Consécutivement au débat sur la question relative aux articles 76(1) et 100c) CBE, et après délibération, la Chambre a annoncé ce qui suit :

"Egard pris de saisine dans l'affaire G 1/05 en instance, la Chambre soumettra d'office une autre question de droit à la Grande Chambre de recours au sujet d'un brevet déjà délivré."

d) Les autres questions de forme et de fond afférentes au recours n'ont pas été examinées à ce stade de la procédure de recours.

Motifs de la décision

1. Les recours sont conformes aux dispositions des articles 106 à 108 CBE et des règles 1(1) et 64 CBE ; ils sont donc recevables.

L'intervention satisfait aux dispositions de l'article 105 CBE, et est également recevable. Ceci n'a pas été contesté par les parties.

2. La question de l'article 76(1) CBE, qui a déjà été débattue pendant la procédure d'opposition, concerne à la fois les revendications et la description.

Il ressort des annexes de la citation à la procédure orale émise par la division d'opposition le 13 février 2004 (cf. particulièrement le point 5, pages 4 et 5), que le paragraphe [0016] de la description du brevet tel que délivré ainsi que d'autres parties du brevet semblent contenir des éléments nouveaux par rapport à la demande initiale.

En réponse à cette citation, le titulaire a supprimé le paragraphe [0016] par lettre en date du 8 juin 2004.

Dans sa décision, la division d'opposition a aussi objecté que la revendication 1 de la requête principale couvrait des modes de réalisation dans lesquels un interstice visible pouvait subsister après la pose initiale des panneaux de sol (cf. par exemple le dernier paragraphe du point 2.1.2 des motifs, page 13 de la décision), et que ces modes de réalisation n'auraient pas résolu le problème défini à la page 3 de la description de la demande initiale.

La division d'opposition a estimé que la caractéristique i3) de la revendication 1 :

"dans laquelle les éléments d'accouplement (4-5,28-29) et les moyens de verrouillage (6) sont configurés de sorte à ce que les panneaux (1) à l'état accouplé, aux bords concernés, se raccordent sans jeu"

ne mentionnait ni l'absence d'interstices, ni la manière d'empêcher leur formation ultérieure.

La décision dans son ensemble montre que la division d'opposition estimait que pour satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE, la caractéristique i 3) figurant dans la revendication 1 de la quatrième requête subsidiaire devait être incluse dans la revendication indépendante 1.

La caractéristique i3) s'énonce comme suit :

"dans laquelle les éléments d'accouplement (4-5,28-29) et les moyens de verrouillage (6) entraînent un verrouillage réciproque, sans jeu, dans toutes les directions du plan perpendiculaire aux bords des panneaux, de sorte à empêcher la formation d'interstices à la surface du recouvrement de sol."

3. Pendant la procédure de recours, la question s'est posée de savoir si un brevet délivré sur la base d'une demande divisionnaire pouvait être modifié dans la phase d'opposition afin de remédier à l'objection au titre de l'article 100c) ensemble l'article 76(1) CBE. Cette question est devenue pertinente suite à la saisine de la Grande Chambre de recours (G 1/05, cf. décision T 39/03 - 3.4.2 en date du 26 août 2005), qui pose, dans la question (1), une question de droit similaire, mais dans le contexte de la procédure d'examen.

3.1 Dans la présente espèce, les faits concernant les exigences de l'article 76(1) CBE sont les suivants.

Pendant la procédure d'opposition, le paragraphe **[0016]** de la description du brevet tel que délivré a été supprimé.

Ce paragraphe faisait partie de la demande divisionnaire telle que déposée (cf. paragraphe **[0017]** de la demande publiée), mais n'était pas présent dans la demande initiale WO-A-97/47834.

Pour les motifs ci-dessous, la Chambre considère que le paragraphe précité renferme au moins une caractéristique qui étend l'objet au-delà du contenu de la demande initiale.

La caractéristique en question est l'angle (A), défini comme étant l'angle entre la ligne tangente (L) déterminée par les surfaces de contact des éléments de verrouillage et le dessous des panneaux de sol ; cet angle est représenté dans les figures 7, 9 et 23. Au paragraphe **[0017]**, colonne 3, lignes 51 à 56, de la demande divisionnaire publiée (EP-A-1 024 234) et au paragraphe **[0016]**, colonne 3, lignes 50 à 55 du fascicule de brevet, l'angle (A) est défini comme étant "*non égal à 90 degrés*", tandis que dans la demande initiale (WO-A-97/47834), l'angle (A) est soit défini comme étant inférieur à 90 degrés (mode de réalisation des figures 5 à 7, et, par exemple, page 13, ligne 16, et page 14, lignes 27 à 29), soit comme étant égal à 90 degrés (mode de réalisation de la figure 8).

L'extension de l'objet de la demande provient donc des nouveaux modes de réalisation présentant un angle (A) supérieur à 90 degrés.

3.2 L'argument du requérant I selon lequel la caractéristique consistant à définir un angle non égal à 90 degrés n'apporte aucun enseignement nouveau à l'homme du métier, n'est pas convaincant. Comme le fait observer le requérant II, il est concevable d'obtenir une connexion latérale par encliquetage ou un engagement oblique de deux des panneaux avec un angle (A) supérieur à 90 degrés.

Par conséquent, pour l'homme du métier cela n'implique pas automatiquement que "*non égal à 90 degrés*" signifie "*inférieur à 90 degrés*". Etant donné que l'angle (A), représenté dans les figures 7, 9 et 23, apparaît toujours comme l'angle formé dans le sens antihoraire entre le plan horizontal et la ligne tangente (L), la marge d'interprétation suggérée par le requérant I lorsqu'il se réfère à l'angle complémentaire n'existe pas.

3.3 La Chambre conclut donc que ni la demande divisionnaire à sa date de dépôt, ni le brevet tel que délivré ne satisfont aux exigences de l'article 76(1) CBE.

4. Cette conclusion est importante pour le maintien du brevet sous une forme modifiée selon l'une quelconque des requêtes déposées par le requérant I, indépendamment de tout autre objection éventuelle au titre de l'article 76(1) CBE à l'encontre des revendications ou d'autres parties de la description.

5. Saisine

5.1 Eu égard à l'article 100 CBE qui s'énonce comme suit :

"L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs selon lesquels :

- a) ...
- b) ...

c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ..., au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.",

la violation de cette disposition, qui correspond exactement au libellé de l'article 76 CBE, constitue expressément un motif d'opposition au brevet européen délivré sur la base d'une demande divisionnaire.

Dans l'affaire G 1/95 (JO OEB 1996, 615, points 4.1 et 4.2 des motifs), la Grande Chambre de recours a estimé que l'article 100 CBE visait à présenter, dans le cadre de la CBE, un nombre limité de fondements juridiques, c'est-à-dire un nombre limité d'objections sur lesquelles il est possible de fonder une opposition.

Tous les motifs d'opposition cités à l'article 100 CBE se retrouvent dans d'autres articles de la CBE, auxquels il convient de satisfaire au cours de la procédure précédant la délivrance.

En particulier, les motifs d'opposition visés à l'article 100c) CBE correspondent à un seul fondement juridique possible pour une opposition, distinct et clairement délimité, à savoir la non-admissibilité de modifications apportées avant la délivrance.

En revanche, l'article 123 CBE, ensemble la règle 57bis CBE, autorise le titulaire à modifier son brevet européen après la délivrance, à condition que la modification repose sur un des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE, c.-à-d. également sur l'un des motifs visés à l'article 100c) CBE.

Suivant une approche purement syllogistique, en combinant l'article 100 et la règle 57bis CBE, le titulaire est logiquement autorisé à modifier son brevet afin d'échapper à l'objection selon laquelle la demande divisionnaire ayant servi de base à la délivrance dudit brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée. Ce droit a constamment été reconnu et appliqué par les chambres de recours.

5.2 Néanmoins, une première question de droit a été soumise à la Grande Chambre de recours par la chambre 3.4.02, dans sa décision T 39/03 en date du 26 août 2005 :

"(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 ?"

5.3 Bien que cette saisine dans l'affaire G 1/05 porte sur l'irrégularité correspondante eu égard aux exigences de l'article 76(1) CBE, elle ne s'applique qu'à la procédure d'examen.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il importe de n'anticiper en aucune façon une décision de la Grande Chambre de recours. Il est également inapproprié de suspendre la procédure de recours jusqu'à ce que ladite décision ait été rendue, car on ne peut exclure qu'il soit répondu par la négative à la première question soumise dans l'affaire G 1/05 (cf. plus haut). Le cas échéant, la présente Chambre resterait confrontée à l'importante question de droit concernant l'interdiction éventuelle de modifier un brevet délivré, c.-à-d. un titre de propriété intellectuelle, à l'instar d'une demande de brevet. Répondre à cette question pendant que la saisine est en instance équivaldrait à usurper la compétence "ratione legis" de la Grande Chambre de recours.

5.4 La Chambre soumet donc d'office la question suivante à la Grande Chambre de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La question suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :

Un brevet délivré sur le fondement d'une demande divisionnaire qui, à sa date effective de dépôt, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 76(1) CBE au motif qu'elle s'étendait au-delà du contenu de la demande initiale, peut-il, dans le cours d'une procédure d'opposition, être modifié de telle sorte qu'il réponde au motif d'opposition selon l'article 100c) CBE, et ainsi satisfasse auxdites exigences ?