

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.06, en date du 28 juin 2007

T 263/05 - 3.2.06¹

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Alting Van Geusau

Membres : M. Harrison

K. Garnett

Opposant /Requérant : Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Opposant /Requérant : KUKA Schweissanlagen GmbH

Opposant/Requérant : TRUMPF Laser-und Systemtechnik GmbH

Titulaire du brevet/Requérant : HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA

Référence : Soudage au laser/HONDA GIKEN KOGYO K.K.

Article : 54(1), 56, 84, 111(1), 114(1) CBE 1973

Règle : 27(1)b), 27(1)c), 29(2), 57bis, 61bis, 76(1) CBE 1973

RPCR Art. 10bis(1), 10bis(2) et 10ter(3)

Mot-clé : "Nouveauté et activité inventive d'une revendication indépendante et de ses revendications dépendantes (oui)" – "Modifications interdites par les règles 57bis ou 29(2) CBE (non)" – "Modifications de la description (admises)" – "Modification des moyens d'une partie pour introduire une nouvelle argumentation dans la procédure de recours après le dépôt d'une réponse (non admise)" – "Obligation qu'a la chambre de recours d'examiner d'office des revendications (article 114(1) CBE)" – "Étendue du pouvoir qu'a la chambre, au titre de l'article 111(1) CBE, de renvoyer d'office une affaire à la division d'opposition" – "Renvoi d'une affaire à la division d'opposition (non)" – "Requêtes demandant la consignation d'éléments dans le procès-verbal (rejetées)"

Sommaire

I. La règle 57bis CBE n'interdit pas, pour modifier un brevet délivré comprenant une seule revendication indépendante, d'introduire plusieurs revendications indépendantes, pour autant que la modification soit une réponse nécessaire et appropriée à un motif d'opposition. (Point 4.8 des motifs)

II.1 La règle 29(2) CBE ne s'applique pas dans la procédure d'opposition pour empêcher la modification d'un brevet délivré, s'il serait déraisonnable d'exiger que les revendications telles que modifiées soient conformes à cette règle. Cette condition est remplie lorsque l'application de la règle 29(2) CBE contraindrait le titulaire du brevet à abandonner un objet potentiellement valable déjà contenu dans les revendications telles que délivrées. (Point 5.16 des motifs)

¹ Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 0,70 EUR par page.

II.2 La Chambre n'envisage pas de circonstances dans lesquelles la règle 29(2) CBE serait en quelque façon applicable dans une procédure d'opposition. Une fois établi qu'une modification des revendications est nécessaire et appropriée en réponse à des motifs d'opposition, il serait déraisonnable d'imposer comme condition supplémentaire que la modification satisfasse aux dispositions purement administratives de la règle 29(2) CBE. (Point 5.19 des motifs)

III.1 L'article 10bis(2) du règlement de procédure des chambres de recours dispose qu'une partie souhaitant le maintien d'une décision attaquée pour un motif s'ajoutant à ceux déjà invoqués par la division d'opposition est tenue, dans sa réponse au recours, d'exposer l'ensemble des moyens relatifs à ce motif supplémentaire, ainsi que tous les faits, arguments et preuves sur lesquels elle s'appuie. Faute de quoi, un tel motif supplémentaire ne sera admis et examiné par la chambre, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'à titre de modification des moyens de la partie. (Point 7.10 des motifs)

III.2 Une chambre de recours, au titre de l'article 114(1) CBE, doit examiner d'office les revendications modifiées, mais seulement lorsqu'il y a présomption d'infraction à la CBE. (Point 7.15 des motifs)

III.3 Le pouvoir qu'a une chambre de renvoyer d'office l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner au titre de l'article 111(1) CBE, ne doit s'exercer, dans un cas tel que la présente espèce, que si lui sont présentés, au cours de la procédure de recours, au moins des éléments indiquant qu'il existe une forte présomption de non-validité pour une ou plusieurs des revendications attaquées dans la procédure de recours (Point 7.16 des motifs)

IV. Les procès-verbaux des procédures orales devant les chambres de recours doivent consigner les requêtes des parties qui appellent une décision de la chambre, telles que la recevabilité ou la non-recevabilité du recours, la forme dans laquelle le titulaire du brevet sollicite le maintien du brevet, les requêtes en renvoi de l'affaire ou relatives aux taxes et frais de recours. Le procès-verbal doit également faire état des déclarations spécifiques qui ont une incidence sur la définition de l'objet, telles que les déclarations de renonciation ou d'abandon de l'objet, lorsque celles-ci sont en rapport avec la décision à prendre. Les arguments des parties ne doivent pas figurer au procès-verbal, ni les déclarations ou aveux, faits en procédure orale, qu'une partie juge utiles en vue d'une procédure ultérieure devant un tribunal national, mais qui n'ont pas d'incidence sur la décision que doit prendre la chambre, ces déclarations ou aveux ne constituant ni "l'essentiel de la procédure", ni des "déclarations pertinentes" au sens de la règle 76(1) CBE. (Points 8.5 à 8.8 des motifs)

Exposé des faits et conclusions

I. Dans sa décision intermédiaire du 20 janvier 2005, la division d'opposition a estimé que le brevet européen numéro 0 857 536, modifié suivant la deuxième requête subsidiaire du titulaire du brevet, satisfaisait aux exigences de la Convention sur le brevet européen.

La division d'opposition a rejeté la requête principale du titulaire du brevet sur la base de la règle 57bis CBE en raison de l'emploi de deux revendications indépendantes, alors qu'il n'y avait qu'une seule revendication indépendante dans le brevet tel que délivré, et sur la base de la règle 29(2) CBE ensemble l'article 84 CBE, en raison de la présence de deux revendications indépendantes de la même catégorie là où l'objet des deux revendications indépendantes ne relevait d'aucune des exceptions citées aux alinéas a), b) ou c) de la règle 29(2) CBE.

II. Le titulaire du brevet a formé un recours demandant le maintien du brevet sous une forme modifiée conformément à sa requête principale, ou sur la base d'une série de requêtes subsidiaires. La requête principale contenait un jeu de quatorze revendications comprenant les revendications indépendantes 1 et 8, la revendication 1 étant une combinaison des revendications 1 et 5 du brevet tel que délivré et la revendication 8 étant une combinaison des revendications 1 et 7 du brevet tel que délivré. Cette requête principale était identique à la requête principale rejetée par la division d'opposition.

III. Chacun des opposants I, II et III a également formé un recours contre la décision de la division d'opposition, pour demander la révocation du brevet.

IV. Seuls les opposants I et II ont déposé une réponse au recours du titulaire du brevet. En ce qui concerne la requête principale du titulaire du brevet, aucun des opposants n'a déposé d'arguments relatifs à la revendication 8, à l'encontre de la nouveauté ou de l'activité inventive. L'opposant III n'a pas déposé de réponse au recours du titulaire du brevet.

V. Avec sa citation à une procédure orale, la Chambre a notamment souligné que la question de la règle 29(2) CBE serait abordée s'il était estimé que l'objet de la revendication 1 était nouveau et impliquait une activité inventive. S'agissant de la nouveauté, la Chambre a noté que les opposants n'avaient fourni aucune preuve que les têtes à balayage de l'état antérieur de la technique étaient réglables ou rotatives. Les parties ont, en outre, été invitées à prendre position sur la possibilité d'un renvoi à la première instance, étant donné que l'objet de la revendication indépendante 8 n'avait pas été examiné par la division d'opposition.

VI. Lors de la procédure orale du 28 juin 2007, le titulaire du brevet a déposé une nouvelle requête principale demandant d'annuler la décision contestée et de maintenir le brevet sur la base de revendications modifiées et d'une description adaptée.

Les revendications de la nouvelle requête principale ne différaient des revendications de la requête principale précédente qu'en ce que les revendications indépendantes 1 et 8 étaient en une seule partie et que la revendication dépendante 12 était supprimée, avec renumérotation des revendications 13 et 14.

VII. ...

VIII. Outre leurs requêtes en révocation, les opposants ont formulé les requêtes supplémentaires suivantes :

L'opposant I a demandé que la règle 29(2) CBE soit appliquée par la Chambre et que si le brevet n'était pas révoqué, l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner.

L'opposant II a demandé que si le brevet n'était pas révoqué, l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition pour suite à donner et qu'il soit satisfait à sa requête écrite déposée lors de la procédure orale (cf. paragraphe X ci-dessous).

L'opposant III a demandé qu'il soit satisfait à sa requête écrite déposée lors de la procédure orale (cf. paragraphe XI ci-dessous).

IX. Les revendications 1 et 8 de la requête principale s'énoncent comme suit :

Revendication 1 :

"Appareil de soudage par faisceau laser comportant : un dispositif (22, 76, 78, 96, 108, 110, 128, 130) d'émission d'un faisceau laser destiné à émettre un faisceau laser (L) devant être appliqué à un emplacement devant être soudé sur une pièce (W) dans un poste de soudage ; une pluralité de têtes à balayage (26, 28, 84, 86, 88, 90, 100, 102, 116, 118, 120, 136, 138) destinées à guider le faisceau laser (L) vers ledit emplacement devant être soudé sur la pièce (W) ; et un aiguilleur (30, 94, 104, 124, 126) de chemin de faisceau disposé dans un passage respectif de transmission de faisceau laser entre ledit dispositif d'émission d'un faisceau laser et lesdites têtes à balayage, pour guider le faisceau laser vers l'une, sélectionnée, desdites têtes à balayage ; dans lequel chacune desdites têtes à balayage comporte un système optique (68, 70) de déviation de faisceau destiné à guider le faisceau laser vers ledit emplacement devant être soudé sur la pièce ; et chacune des têtes à balayage comporte un système optique (60,

62, 64, 66) de convergence de faisceau destiné à faire converger le faisceau laser sur ledit emplacement devant être soudé sur la pièce, et ledit système optique de déviation de faisceau comporte un miroir de balayage (68, 70) mobile angulairement disposé en aval dudit système optique de convergence pour dévier ledit faisceau laser, ledit miroir de balayage étant mobile angulairement par rapport audit système optique de convergence pour dévier ledit faisceau laser vers une pluralité de points de soudage de la pièce, et chacune des têtes à balayage comporte : un boîtier qui renferme ledit système optique de déviation de faisceau et ledit système optique de convergence de faisceau, et un mécanisme de rotation (46, 52, 54) destiné à faire tourner ledit boîtier autour d'un axe."

Revendication 8 :

"Appareil de soudage par faisceau laser comportant : un dispositif (22, 76, 78, 96, 108, 110, 128, 130) d'émission d'un faisceau laser destiné à émettre un faisceau laser (L) devant être appliqué à un emplacement devant être soudé sur une pièce (W) dans un poste de soudage ; une pluralité de têtes à balayage (26, 28, 84, 86, 88, 90, 100, 102, 116, 118, 120, 136, 138) destinées à guider le faisceau laser (L) vers ledit emplacement devant être soudé sur la pièce (W) ; et un aiguilleur (30, 94, 104, 124, 126) de chemin de faisceau disposé dans un passage respectif de transmission de faisceau laser entre ledit dispositif d'émission d'un faisceau laser et lesdites têtes à balayage, pour guider le faisceau laser vers l'une, sélectionnée, desdites têtes à balayage ; dans lequel chacune desdites têtes à balayage comporte un système optique (68, 70) de déviation de faisceau destiné à guider le faisceau laser vers ledit emplacement devant être soudé sur la pièce ; et chacune des têtes à balayage comporte un système optique (60, 62, 64, 66) de convergence de faisceau destiné à faire converger le faisceau laser sur ledit emplacement devant être soudé sur la pièce, et ledit système optique de déviation de faisceau comporte un miroir de balayage (68, 70) mobile angulairement disposé en aval dudit système optique de convergence pour dévier ledit faisceau laser, ledit miroir de balayage étant mobile angulairement par rapport audit système optique de convergence pour dévier ledit faisceau laser vers une pluralité de points de soudage sur la pièce, et l'appareil de soudage par faisceau laser comporte en outre un mécanisme d'alimentation (14) destiné à introduire la pièce dans le poste de soudage, et un dispositif (16A, 16B) de mesure de position disposé dans ledit poste de soudage, pour mesurer la position de la pièce dans le poste de soudage, l'agencement étant tel qu'un écart d'une position dans laquelle la pièce est balayée par le faisceau laser guidé par chacune desdites têtes à balayage est éliminé par une correction basée sur un écart de position de ladite pièce qui est mesuré par ledit dispositif de mesure de position."

X. La requête écrite de l'opposant II déposée lors de la procédure orale s'énonce comme suit :

"Die Einsprechende II beantragt, in das Protokoll zur mündlichen Verhandlung vom 28.6.2007 die Erklärung des Vertreters der Patentinhaberin aufzunehmen, dass Anspruch 1 des beschränkt aufrecht erhaltenen Patents sich nicht auf die Anordnung der scan heads an einen Roboter bezieht."

XI. La requête écrite de l'opposant III déposée lors de la procédure orale s'énonce comme suit :

"Die Einsprechende OIII beantragt in der mündlichen Verhandlung, dass in der neu anzupassenden Beschreibung eine zu lösende Aufgabe zu formulieren ist, und dass in der Würdigung des Stands der Technik "John Macken, Optical Engineering, Inc. "Remote Laser welding" in der Beschreibung des europäischen Patents EP 0 857 536 B1 aufzunehmen ist, dass sich diese Vorrichtung nicht auf die Verwendung in Verbindung mit Robotern bezieht und auch dafür nicht geeignet ist.

Es wird weiterhin beantragt in das Protokoll aufzunehmen, dass der Vertreter des Patentinhabers vorgetragen hat, dass sich der geltende Patentanspruch 1 nicht auf Drehbewegungen in Verbindung mit Robotern bezieht."

XII. L'opposant I a fait valoir, pour l'essentiel, les arguments suivants :

Nouveauté

...

L'objet de la revendication 1 est dépourvu de nouveauté vis-à-vis de :

D1 - "Remote Laser Welding", par John Macken, Proceedings of the International Body Engineering Conference, 1996.

...

Activité inventive

Le problème que la caractéristique nouvelle de la revendication 1 doit résoudre, par rapport à D1, consiste simplement à augmenter la surface de travail du dispositif de soudage. Ce problème est résolu par D7...

Règle 57bis CBE

Sur ce point, l'opposant I se fonde sur les motifs invoqués par la division d'opposition pour sa décision.

Règle 29(2) CBE

Sur ce point, l'opposant I se fonde également sur les motifs invoqués par la division d'opposition pour sa décision. La règle 61bis CBE applique la règle 29 CBE dans la procédure d'opposition, chose confirmée par la décision de la Grande Chambre de recours G 1/91 (JO OEB 1992, 253). Dans la décision T 991/02 (non publiée au JO OEB), la chambre de recours n'a pas contesté l'applicabilité de la règle 29(2) CBE à la procédure d'opposition. De fait, une opposition est un réexamen, et il doit être satisfait à toutes les exigences de la CBE.

Revendication 8 et renvoi

Il n'est tout simplement pas possible d'admettre une revendication si elle n'a jamais été examinée. En tout cas, des arguments contre cette revendication ayant été avancés dans la procédure d'opposition, sa recevabilité a été mise en doute de prime abord.

En tout état de cause, la Chambre est tenue d'examiner la revendication et, pour les motifs ci-dessus, il existe une présomption de non-admissibilité. Les procédures d'opposition et de recours ne sauraient avoir pour but de faire en sorte qu'une protection puisse être conférée par une combinaison de revendications qui n'ont fait l'objet d'aucun examen.

Modifications de la description

Les modifications apportées à la description lors de la procédure orale pour l'adapter aux revendications admissibles, n'ont pas été suffisantes. En ce qui concerne la revendication 8, aucun "but de l'invention" n'a été mentionné dans la description. Ceci n'est pas acceptable.

XIII. L'opposant II a fait essentiellement valoir les arguments suivants :

Nouveauté

...

Activité inventive

Le problème à résoudre par rapport à D1 ...

Règle 57bis CBE

Sur ce point, l'opposant II se fonde sur les motifs invoqués par la division d'opposition pour sa décision. Selon lui, l'emploi de deux revendications indépendantes ne répondait pas aux motifs d'opposition car :

(i) une seule invention est divulguée (cf. paragraphe [0033] du brevet délivré) ;

(ii) il n'existe pas deux modes de réalisation de l'invention, mais un seul (paragraphe [0025] et [0026] du brevet délivré) ;

(iii) même si la Chambre a indiqué qu'il s'agit en fait d'une objection au titre de l'article 123(2) CBE, objection sur laquelle on ne peut donc pas se fonder, il importe de noter que des modes de réalisation séparés ne sont pas décrits ; par conséquent, il n'y a pas lieu de produire deux revendications indépendantes relatives aux aspects présents (bien que de façon incorrecte) dans les revendications délivrées ;

(iv) les motifs d'opposition appelaient seulement la modification d'une seule revendication indépendante. Les revendications 1 et 5 ou les revendications 1 et 7, telles que délivrées, auraient dû être combinées pour former une seule revendication indépendante, l'autre revendication devenant dépendante ;

(v) rédiger des revendications dépendantes sous la forme "selon l'une quelconque des revendications précédentes", tout en fournissant éventuellement une base théorique à une modification comportant deux revendications indépendantes, ne suffit pas en pratique, sauf si ces revendications ont un fondement dans la description ;

(vi) il est évident que la règle 57bis CBE peut servir à empêcher une requête comportant simplement "un nombre quelconque" de revendications indépendantes d'être utilisée après la délivrance ;

(vii) la décision T 223/97 (non publiée au JO OEB), à laquelle se réfère le titulaire du brevet, n'indique pas que l'on puisse sélectionner arbitrairement des combinaisons de caractéristiques pour en tirer des revendications indépendantes.

Règle 29(2) CBE

L'opposant II est du même avis que l'opposant I et adopte les moyens invoqués par ce dernier.

Revendication 8 et renvoi

(i) Il n'y a pas de raison de *ne pas* renvoyer l'affaire devant la première instance.

(ii) La décision litigieuse ne traitant pas de la revendication 8, les opposants n'avaient pas lieu de l'attaquer dans leurs réponses aux motifs de recours du titulaire du brevet.

(iii) La procédure de recours est prévue pour examiner la décision qui fait l'objet du recours, et la validité de la revendication 8 ne fait pas partie de cette décision.

(iv) L'opposant II a attaqué la revendication 8 dans ses propres motifs de recours, déposés le 12 mai 2005, où le paragraphe introductif se référait à toutes les questions évoquées en première instance.

(v) Une requête en renvoi de l'affaire compte tenu de la revendication 8 a été formulée par lettre en date du 25 mai 2007, en réponse à la demande de commentaires de la Chambre sur ce point.

(vi) En tout état de cause, la chambre est tenue d'examiner d'office la revendication 8. Lorsqu'une modification est apportée à un brevet délivré, la chambre se doit de vérifier au moins les irrégularités de forme et les aspects tels que la conformité avec l'article 84 CBE. Dans la présente espèce, comme déjà évoqué, il existe un problème au regard de l'article 84 CBE car la combinaison des revendications 1 et 7 telles que délivrées manque de fondement car elle ne découle pas clairement de la demande.

Modifications de la description

Les modifications apportées à la description pour l'adapter aux revendications admissibles sont inappropriées :

(i) la description doit préciser que l'invention ne concerne pas les bras robotisés, comme l'a admis le titulaire du brevet ;

(ii) un objet de l'invention doit être énoncé pour la revendication indépendante 8. Ceci n'a pas été fait.

Requête écrite

Le procès-verbal de la procédure orale doit consigner la déclaration du mandataire du titulaire du brevet sur la portée de la revendication 1 du brevet tel que maintenu.

XIV. L'opposant III a fait valoir, pour l'essentiel, les arguments suivants :

Activité inventive

D1 décrit ...

Règle 57bis CBE

L'opposant III n'a pas déposé de réponse au recours du titulaire du brevet et n'a invoqué aucun moyen à ce sujet lors de la procédure orale.

Règle 29(2) CBE

L'opposant III est du même avis que l'opposant I et adopte les moyens invoqués par ce dernier.

Revendication 8 et renvoi

(i) Le titulaire du brevet n'a pas avancé d'arguments nouveaux concernant la revendication 8 et n'a pas dit en quoi elle est nouvelle ou inventive. L'opposant III, en tant qu'intimé, n'a pas de thèse à laquelle répondre.

(ii) La revendication 8 n'a pas été examinée ; elle peut contenir toutes sortes d'erreurs et donner prise à de nombreuses objections.

En tout état de cause, la Chambre est tenue d'examiner d'office la revendication 8 :

(i) Si elle n'examine pas la revendication, cela signifie qu'elle décide implicitement que la revendication est admissible.

(ii) Dans la situation juridique actuelle, la Chambre réexamine la décision prise par la première instance. Si elle déclarait admissibles la revendication 8 et toutes les revendications qui en dépendent, elle irait au-delà d'un simple réexamen de cette décision, et outrepasserait ses attributions.

(iii) La revendication 8 n'a été présentée que lors de la procédure orale, et n'a pas été examinée en raison d'autres irrégularités. Il est normal qu'elle soit maintenant renvoyée pour examen, tout comme une revendication qui aurait été préalablement considérée comme dépourvue de nouveauté serait renvoyée pour appréciation de son activité inventive.

(iv) Un règlement administratif de procédure tel que le RPCR ne peut pas primer sur la condition de fond qui exige l'examen des revendications.

Modifications de la description

Les modifications apportées à la description pour l'adapter aux revendications admissibles sont inappropriées, car de nombreux problèmes différents sont énoncés dans la description et il est difficile de comprendre quel problème se rapporte à la revendication 8. À cet égard notamment, les conditions énoncées à la règle 27(1) c) CBE ne sont pas remplies.

Requête écrite

La nouvelle description doit contenir les éléments auxquels il est fait référence dans la requête déposée lors de la procédure orale. De plus, le procès-verbal doit consigner les propos du mandataire du titulaire du brevet sur la portée de la revendication 1 de la requête principale.

XV. Le titulaire du brevet a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

Nouveauté

...

Activité inventive

...

Règle 57bis CBE

(i) La procédure d'opposition a pour raison d'être d'offrir à un opposant la possibilité de faire retirer la protection à un brevet auquel son titulaire n'a pas droit (G 1/91, point 4.2 des motifs). Lorsque le brevet a été délivré, le titulaire du brevet s'est vu conférer des droits à la fois sur les revendications 1 et 5 et sur les revendications 1 et 7. Cette protection ne doit pas être retirée du seul fait que la revendication 1 telle que délivrée manque de nouveauté.

(ii) En procédure d'opposition, il n'existe aucune possibilité, pour le titulaire du brevet, de déposer une demande divisionnaire.

(iii) La règle 57bis CBE n'est qu'une simple disposition procédurale et ne peut mettre en cause le droit fondamental qu'a un titulaire de brevet de déposer des modifications pour maintenir les droits qui lui reviennent.

(iv) Même si les décisions T 610/95, T 223/97 et T 181/02 (non publiées au JO OEB) sont toutes pertinentes, elles ne permettent pas de trancher toutes les oppositions mais ne constituent que des exemples de cas où il est possible d'avoir recours à plus d'une revendication indépendante.

(v) Dans la présente espèce, la modification vient en réponse à un motif d'opposition. Il s'agit d'une limitation, aucun élément nouveau n'étant protégé par rapport au brevet tel que délivré.

(vi) Les directives relatives à l'examen, D-IV, 5.3 ne précisent pas qu'une description spécifique d'un mode de réalisation est requise pour une telle modification. Les revendications elles-mêmes décrivent différents modes de réalisation et il existe de toute façon un mode de réalisation couvert par les revendications, ce qui est donc conforme aux Directives.

(vii) La division d'opposition a mal interprété les Directives.

(viii) Dans la décision T 937/00 (non publiée au JO OEB), la chambre n'a pas émis d'objection de principe à l'utilisation de plusieurs revendications indépendantes. Par rapport à ce qui a été dit dans cette affaire :

a) les deux revendications indépendantes, dans la présente espèce, n'ont pas été déposées tardivement dans la procédure, mais à titre de première réponse aux oppositions ;

b) dans la présente espèce, il n'existe pas un grand nombre de revendications indépendantes, mais seulement deux ;

c) la présente procédure n'a pas été prolongée du fait du dépôt de ces revendications.

(ix) En ce qui concerne l'argument selon lequel les revendications 5 et 7 couvrent des modes de réalisation indépendants issus de revendications qui ne sont pas séparément dépendantes de la revendication 1 dans la demande telle que déposée et, comme l'avancent les opposants, ne sont pas décrits séparément, il s'agit d'une objection au titre de l'article 100c) CBE qui n'a pas été invoquée avec les motifs d'opposition, ni à aucun stade de la première instance. Aucun consentement n'ayant été donné par le titulaire du brevet, elle ne peut être invoquée maintenant.

(x) Dans la mesure où les opposants ont formulé des objections au titre de l'article 84 CBE, si l'on suit la décision T 367/96 (non publiée au JO OEB), ce point ne peut être évoqué au stade actuel, car il s'agit de revendications délivrées qui ont simplement été combinées. L'objet demeure inchangé.

Règle 29(2) CBE

(i) De par sa formulation même, la règle 29(2) CBE ne s'applique pas aux brevets, mais seulement aux demandes.

(ii) Selon la division d'opposition (cf. procès-verbal de la procédure orale, paragraphe 2.2), l'Office a pour pratique d'appliquer la règle 29(2) CBE dans la procédure d'opposition. Cependant, la partie D des directives relatives à l'examen ne dit rien de la règle 29(2) CBE. Comment l'Office pourrait-il suivre une pratique qui ne figure pas dans les Directives ?

(iii) Hormis la décision T 991/02, aucune jurisprudence n'évoque l'application de la règle 29(2) CBE dans la procédure d'opposition, et T 991/02 ne tranche même pas la question de savoir si elle s'applique ou non.

(iv) La règle 61bis CBE ne signifie pas que toutes les dispositions du chapitre II de la troisième partie du règlement d'exécution s'appliquent aux brevets délivrés.

(v) Les remarques explicatives sur l'introduction de la version modifiée de la règle 29(2) CBE, publiées au JO OEB 2002, 112, ne se réfèrent qu'au "demandeur", pas au titulaire du brevet. La règle est manifestement destinée à ne s'appliquer qu'aux demandes.

(vi) La version modifiée de la règle 29(2) CBE précise qu'elle s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 82 CBE. Il serait illogique que la règle s'applique aux brevets puisque l'article 82 CBE ne s'applique que dans le cas de demandes.

(vii) Il n'est pas possible de déposer une demande divisionnaire au cours d'une procédure d'opposition. Appliquer la règle 29(2) CBE au cours d'une procédure d'opposition serait donc injuste.

(viii) La décision G 1/91 explique que la règle 29 CBE est une simple règle de procédure.

(ix) La règle 61bis CBE parle de "documents", mais la règle 29(2) CBE concerne des revendications, pas des documents.

(x) Si l'introduction d'un trop grand nombre de revendications est ce qui pose vraiment problème, c'est sur l'article 84 CBE que devrait se fonder l'objection.

(xi) Dans la décision G 1/91, point 3.4 des motifs, la Grande Chambre cite la règle 29 comme exemple de règle applicable en vertu de la règle 61bis ; néanmoins, la règle 29 contient d'autres dispositions que la règle 29(2) qui pourraient être applicables dans une procédure d'opposition.

Revendication 8 et renvoi

(i) Les opposants avaient 4 mois pour répondre au recours du titulaire du brevet. Les opposants, dans leurs réponses, n'ont attaqué la revendication 8 sur aucune autre base que les règles 57bis et 29(2) CBE. L'ensemble des moyens invoqués en réponse au recours du titulaire du brevet (cf. règlement de procédure des chambres de recours, article 10bis (2)) ne contient aucune objection à l'encontre de la revendication 8 sur le fond.

(ii) Le titulaire du brevet est en droit de supposer qu'il n'est plus avancé d'argument de fond à l'encontre de la revendication 8.

(iii) Contester la revendication 8 à ce stade, ouvrant ainsi la possibilité de nouvelles recherches et d'objections, y compris à l'encontre de la revendication 1, constituerait un abus de procédure. Ce serait totalement injuste envers le titulaire du brevet.

(iv) La demande de renvoi émanant, par exemple, de l'opposant II pour ce qui concerne la revendication 8, n'a pas été reçue dans le délai de 4 mois prévu pour invoquer l'ensemble des moyens. Les opposants ont gardé le silence sur ce point jusqu'à ce que la Chambre soulève la question. L'opposant II n'a produit sa demande de renvoi que le 25 mai 2007, deux ans après le délai de présentation de l'ensemble des moyens.

(v) Demander un renvoi aussi tardivement n'est aucunement justifié: il s'agit d'une requête reçue tardivement sans justification ou présomption de non-admissibilité à l'égard de la revendication. Du point de vue du titulaire du brevet, les faits n'ont pas changé tout au long de la procédure. Il convient que la Chambre se conforme au règlement de procédure.

(vi) Il n'est pas nécessaire que le titulaire du brevet plaide sur le fond l'admissibilité des revendications de sa requête principale, celle-ci ayant de toute façon été formulée en première instance.

Concernant la question de savoir si la Chambre doit examiner d'office la revendication 8 :

(i) Cela prolongerait inutilement la procédure.

(ii) Cela donnerait peut-être lieu à un autre recours si l'affaire était renvoyée suite à cet examen et, en conséquence, entraînerait un retard supplémentaire. Ceci n'est dans l'intérêt ni des parties, ni de l'OEB, ni du public.

(iii) De prime abord, la revendication 8 n'est pas non-admissible en vertu des articles 84 et 123 CBE, car il s'agit d'une combinaison de revendications délivrées. Examiner la nouveauté et l'activité inventive impliquerait l'ouverture d'une affaire totalement nouvelle. Il ne s'agit pas d'un cas de présomption de non-admissibilité, car les opposants n'ont présenté strictement aucun argument, pas même en réponse à l'opinion provisoire de la Chambre mentionnant la question du renvoi.

(iv) Le cadre juridique et factuel du recours est délimité par les motifs de recours et les requêtes des parties. C'est ce qui ressort clairement des décisions G 9/91 et G 10/91 (JO OEB 1993, 408, 420), selon lesquelles une présomption de non-admissibilité est nécessaire pour qu'un tel examen soit pratiqué. Ouvrir un nouveau dossier d'office outrepasserait les pouvoirs de la Chambre, qui est d'examiner la décision rendue en première instance.

Modifications de la description

Concernant les modifications apportées à la description pour l'adapter aux revendications admissibles :

(i) Il est satisfait aux conditions de la règle 27(1)b) CBE étant donné qu'elle exige seulement d'indiquer l'état antérieur de la technique dans la mesure où il est jugé "utile" pour comprendre l'invention. La revendication 8 reprenant de nombreuses caractéristiques de la revendication 1, la référence à D1 est ici suffisante.

(ii) Il est satisfait aux exigences de la règle 27(1)c) CBE puisque l'invention est exposée en des termes qui font comprendre le problème technique et sa solution.

Requêtes écrites des opposants II et III

Il n'y a pas lieu d'accéder à ces requêtes. Le titulaire du brevet nie avoir fait de telles déclarations ; il convient de rejeter purement et simplement les requêtes écrites des opposants, car elles ne sont de toute façon pas pertinentes eu égard à la décision.

Motifs de la décision

1. Les recours sont recevables.

2. *Nouveauté*

...

L'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport à l'état antérieur de la technique citée. Il est donc satisfait aux exigences de l'article 54(1) CBE.

3. *Activité inventive*

3.1 D1, en tant qu'état de la technique le plus proche, a été utilisé par toutes les parties comme point de départ pour apprécier l'activité inventive. La Chambre est d'accord sur ce point, car D1 décrit le même type de dispositif que le brevet, utilisé dans le même but.

En ce qui concerne la seule caractéristique de la revendication 1 nouvelle par rapport à D1 ...

3.6 En ce qui concerne l'état de la technique citée et les preuves avancées par les opposants, la Chambre conclut que l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive et qu'il est satisfait aux exigences de l'article 56 CBE.

4. *Règle 57bis CBE*

4.1 La division d'opposition a rejeté la requête principale du titulaire du brevet laquelle, pour les besoins du présent raisonnement, peut être considérée comme identique à la requête principale présentée lors du recours du titulaire du brevet ; elle l'a rejetée tout d'abord parce que les revendications modifiées selon la requête n'étaient pas conformes aux dispositions de la règle 57bis CBE. Cette règle dit :

"Sans préjudice de la règle 87, la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant."

4.2 La division d'opposition a admis que la revendication 1 de la requête principale (et ses revendications dépendantes 2 à 7), en raison de l'incorporation des caractéristiques restrictives de la revendication 5 telle que délivrée, constitue une modification valable apportée en réponse à l'objection de défaut de nouveauté de la revendication 1 telle que délivrée. Elle a toutefois considéré que la revendication indépendante 8 de la requête principale (et ses revendications dépendantes 9 à 14) ne constituent pas une modification valable au titre de la règle 57bis CBE. La division d'opposition a tout d'abord posé la question de savoir si le motif d'opposition "exigeait que de nouvelles modifications soient apportées aux revendications, en particulier qu'une nouvelle revendication indépendante soit déposée." La division d'opposition a ensuite noté que la revendication 1 telle que délivrée ne couvre pas plusieurs modes de réalisation, car la description ne se réfère qu'à un seul mode de réalisation. Comme toutes les revendications du brevet délivré ne concernent que cet unique mode de réalisation, le motif d'opposition

exige seulement que l'objet pour lequel la protection est recherchée soit défini en termes plus restrictifs. La division d'opposition a considéré que la revendication 8 modifiée de la requête principale représentait une autre définition de l'invention, issue du même mode de réalisation unique, et était donc superflue comme réponse au motif d'opposition. On se référera à ce sujet au passage concernant la règle 57bis dans les directives relatives à l'examen, partie D, chapitre IV, paragraphe 5.3 :

"La simple adjonction de nouvelles revendications aux revendications telles que délivrées est irrecevable car de telles modifications ne sauraient être considérées comme une réponse à un motif d'opposition. Cependant, le fait de substituer à une revendication indépendante telle que délivrée, des revendications indépendantes multiples, par exemple deux, portant chacune sur un mode de réalisation spécifique couvert par la revendication indépendante telle que délivrée, est recevable si une telle substitution découle des motifs d'opposition spécifiés à l'art. 100 (cf. Décision T 223/97, non publiée)."

4.3 La division d'opposition a conclu que la deuxième phrase des Directives ne s'applique pas dans la présente espèce au motif que les revendications 5 et 7 délivrées (dont les caractéristiques sont respectivement incorporées dans les revendications 1 et 8 telles que modifiées) ne visent pas des modes de réalisation spécifiques, mais représentent simplement différents aspects de l'unique mode de réalisation, aspects déjà couverts par la revendication 7 telle que modifiée.

4.4 La Chambre ne saurait adhérer aux conclusions de la division d'opposition ou aux arguments des opposants. Il est utile de schématiser les différentes revendications, en omettant les revendications dépendantes, qui sont ici sans importance, et en commençant par les revendications du brevet délivré :

- Revendication 1 : appareil présentant certaines caractéristiques.
- Revendication 5 : appareil selon la revendication 1, présentant la caractéristique supplémentaire X.
- Revendication 7 : appareil selon la revendication 1 ou la revendication 5, présentant la caractéristique supplémentaire Y.

La revendication 7 telle que délivrée définit en fait deux aspects de l'objet (ci-après désignés par 7(a) et 7(b)) :

- Revendication 7(a) : appareil selon la revendication 1, présentant la caractéristique supplémentaire Y, mais pas la caractéristique X.
- Revendication 7(b) : appareil selon la revendication 1, présentant les deux caractéristiques supplémentaires X et Y.

Les revendications modifiées de la requête principale se présentent donc sous la forme suivante :

- Revendication 1 : appareil selon la revendication 1 telle que délivrée, présentant la caractéristique supplémentaire X.
- Revendication 8 : appareil selon la revendication 1 telle que délivrée, présentant la caractéristique supplémentaire Y.

4.5 Le premier point à noter, c'est que la revendication 8 telle que modifiée ne saurait être considérée, comme le suggère la division d'opposition, comme faisant double emploi avec la revendication 1 telle que modifiée. En effet, la revendication 1 telle que modifiée ne définit pas d'objet présentant la caractéristique Y et, en conséquence, ne protège pas d'objet présentant la caractéristique Y à l'exclusion de X. Il est vrai qu'il existe une zone de recoupement ou de recouvrement possible entre les revendications 1 et 8 telles que modifiées. Cependant, cette part de

recoupement ou de recouvrement existait déjà dans les revendications 5 et 7 telles que délivrées. La modification n'a donc pas introduit cet aspect de recoupement ou recouvrement : il était déjà présent.

4.6 Il existe un autre aspect plus important encore : puisque les revendications délivrées définissaient effectivement un objet présentant la caractéristique Y (revendication telle que délivrée 7(a)), la règle 57bis CBE, correctement appliquée par la division d'opposition, aurait pour effet de contraindre le titulaire du brevet à abandonner une revendication potentiellement valable (revendication 7 telle que délivrée). Il semble également que le résultat concret de la décision rendue par la division d'opposition dépende de l'ordre fortuit des revendications : si l'ordre des revendications 1 et 8 telles que modifiées avait été inversé, ce qui était la revendication 8 (actuelle revendication 1) aurait vraisemblablement été accepté comme réponse valable à l'objection de défaut de nouveauté, mais ce qui était la revendication 1 (actuelle revendication 8) aurait été rejeté.

4.7 L'élément central de l'objection de la division d'opposition quant à la forme des revendications modifiées semble avoir porté sur le fait que la revendication 8 telle que modifiée est une revendication indépendante supplémentaire, alors que les revendications délivrées n'en contenaient pas. La décision T 223/97, sur laquelle se fonde le passage des directives relatives à l'examen auquel il est fait référence ci-dessus, dit que lorsqu'une revendication couvre deux modes de réalisation "spécifiques", le titulaire du brevet peut se restreindre à des revendications indépendantes visant ces deux modes de réalisation (cf. page 9, premier paragraphe principal : "Si la revendication 1 couvre ... deux modes particuliers de réalisation, le titulaire du brevet peut, pour répondre au défaut de brevetabilité, se restreindre à ces deux modes de réalisation et, par suite, déposer deux revendications indépendantes protégeant chacune l'un de ces deux modes de réalisation."). Cependant, ceci ne signifie pas que c'est là le seul cas où il est possible d'avoir recours à plus d'une revendication indépendante. Dans la décision T 937/00, par exemple, la chambre a observé qu'il n'existe pas d'objection de principe à ce que le titulaire d'un brevet modifie ses revendications afin qu'elles comprennent plusieurs revendications indépendantes visant des objets différents couverts à l'origine par une seule revendication générique, lorsqu'il le fait en réponse à un motif d'opposition. En effet, comme l'a établi la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/91 (op. cit.), l'unité d'invention ne fait pas partie des conditions auxquelles un brevet européen doit satisfaire lorsque le brevet est maintenu dans sa forme modifiée. Dans la décision T 181/02, citant T 223/97, la chambre a observé que c'est seulement dans des "cas exceptionnels" que le remplacement d'une seule revendication indépendante délivrée par deux revendications indépendantes ou plus découle d'un motif d'opposition, et a pris comme exemple une affaire où une revendication indépendante délivrée couvre deux modes de réalisation spécifiques. Cependant, la chambre a ajouté (point 3.2) qu'une situation dans laquelle il serait opportun d'introduire deux revendications indépendantes pourrait également se présenter :

"... dans le cas où deux revendications dépendantes telles que délivrées (par exemple les revendications 2 et 3) se rattachent parallèlement à une seule revendication indépendante (par exemple la revendication 1). Le dépôt de deux revendications indépendantes (incluant par exemple les caractéristiques des revendications 1 et 2 d'une part, et des revendications 1 et 3 d'autre part) serait alors évidemment possible."

Il s'agit pratiquement de la même situation que dans la présente espèce.

4.8 Ce n'est pas à la Chambre de décider si c'est seulement dans des "cas exceptionnels" que le remplacement d'une seule revendication indépendante délivrée, par deux revendications indépendantes ou plus découle d'un motif d'opposition. Il apparaît toutefois que chaque affaire doit dépendre de ses propres circonstances. Il est important, dans chaque espèce, de se pencher sur les revendications délivrées proprement dites, et de se demander si les modifications envisagées constituent une réponse appropriée et nécessaire visant à éviter la révocation du brevet, au sens où il peut être considéré, en toute équité, qu'elles découlent de motifs d'opposition : cf. décisions T 295/87, point 3 (JO OEB, 1990, 470) et T 610/95, point 2.1 (non publiée au JO OEB). La Chambre considère que c'est le cas dans la présente espèce. Une modification était nécessaire pour répondre à l'objection de manque de nouveauté frappant la revendication 1 telle que délivrée. Les modifications ont été présentées sous une forme appropriée en réponse à cette attaque, en combinant la revendication attaquée (revendication 1) avec d'autres revendications délivrées (revendications 5 et 7), cette démarche étant généralement la plus appropriée et la moins susceptible de créer des difficultés (cf., par exemple, la décision T 610/95, point 2.1, dernier paragraphe, et point 2.2 e), paragraphe reliant les pages 19 et 20). Le titulaire du brevet n'étant plus en mesure de déposer de demande divisionnaire, la Chambre considère qu'il n'aurait pas pu formuler un jeu de revendications dépendantes modifiées sans renoncer à des éléments protégés non visés par cette attaque particulière à l'encontre de la nouveauté. Ainsi, si l'on avait fait dépendre la revendication 8 telle que modifiée de la revendication 1 telle que modifiée, la protection

des éléments présentant la caractéristique Y mais pas la caractéristique X aurait été abandonnée. De fait, la conclusion logique des arguments de la division d'opposition et des opposants est qu'une caractéristique restrictive globale, vraisemblablement prélevée dans la description, doit être introduite dans les revendications dont pourraient ensuite dépendre les revendications 5 et 7 telles que délivrées. Cependant, rien ne suggère, dans la présente espèce, ce que pourrait être cette caractéristique, et la Chambre n'a pas examiné si elle existe. Dans bien des cas elle n'existe évidemment pas.

4.9 L'opposant II a également fait valoir que le recours à deux revendications indépendantes constitue une extension inadmissible du contenu de la demande telle que déposée, car il n'existe aucun exposé de telles solutions indépendantes. Il s'agit là cependant d'une objection au titre de l'article 123(2) CBE, et le titulaire du brevet n'a pas consenti à l'introduction de ce motif.

4.10 L'opposant II a aussi fait remarquer que des solutions techniquement différentes étaient revendiquées pour des problèmes différents et que, si l'on poussait cette démarche jusqu'à ses limites, il pourrait en résulter un jeu de revendications comprenant de multiples revendications indépendantes. Certes, si le nombre de revendications indépendantes augmentait exagérément cela pourrait appeler une objection au titre de l'article 84 CBE, tant du point de vue de la clarté que de la concision, et ceci pourrait également par trop compliquer et retarder la procédure d'opposition. Dans un tel cas, il conviendrait de voir attentivement si la modification était une réponse nécessaire et appropriée à un motif d'opposition. On se reportera à cet égard à la décision T 937/00, point 2.2. Cependant, le problème ne se pose pas ici : seules deux revendications indépendantes ont été introduites ; les modifications ont été déposées en début d'opposition, et les opposants avaient déjà déposé des documents et des arguments dans le cadre de leurs objections à l'encontre des revendications 1, 5 et 7 telles que délivrées.

4.11 La Chambre en conclut que les modifications contenues dans la requête principale du titulaire du brevet sont une réponse nécessaire et appropriée visant à éviter la révocation du brevet, en ce sens qu'il peut être considéré, en toute équité, qu'elles découlent des motifs d'opposition et que la règle 57bis CBE n'interdit pas ce type de modifications.

5. Règle 29(2) et article 84 CBE

5.1 La division d'opposition a estimé que la règle 29(2) CBE s'appliquait dans la procédure d'opposition et que la revendication 8 modifiée de la requête principale n'était pas conforme aux dispositions de cette règle ; c'est donc pour cette raison également que le brevet ne pouvait être maintenu sur la base de la requête principale. Selon le procès-verbal de la procédure orale (cf. paragraphe 2.2), l'Office a pour pratique d'appliquer la règle 29(2) CBE dans la procédure d'opposition. Il n'est pas contesté que si c'est la forme modifiée de la règle 29(2) CBE (cf. ci-dessous) qui s'applique en l'espèce, les modifications apportées selon la revendication 8 de la requête principale ne sont pas admissibles.

5.2 La règle 29(2) CBE, dans sa version originale, disposait que :

"(2) Sous réserve des dispositions de l'article 82, une demande de brevet européen peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication."

La règle 29(2) CBE, telle que modifiée par décision du Conseil d'administration du 2 janvier 2002 (JO OEB 2002, 2), dispose que :

"(2) Sans préjudice des dispositions de l'article 82, une demande de brevet européen ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l'objet de la demande implique :

a) plusieurs produits ayant un lien entre eux ;

- b) différentes utilisations d'un produit ou d'un dispositif ;
- c) des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où il n'est pas approprié de rédiger une seule revendication couvrant ces alternatives."

5.3 Dans sa décision, la division d'opposition a appliqué la forme modifiée de la règle mais, pour les motifs exposés aux points 5.16 à 5.18, il n'est pas nécessaire de décider si elle a été fondée à agir ainsi.

5.4 La division d'opposition s'est référée à la règle 61bis CBE, qui dispose que "les dispositions du chapitre II de la troisième partie du règlement d'exécution s'appliquent aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition." Le chapitre II de la troisième partie du règlement d'exécution a pour titre "Dispositions régissant les demandes" et comprend les règles 26 à 36 CBE. La division d'opposition a estimé qu'il est clair que toutes les conditions visées au chapitre II, y compris celles de la règle 29(2), bien que formulées par rapport aux "demandes" et ayant ces dernières pour objet, s'appliquent également à tous les documents présentés au cours de la procédure d'opposition. Au cours de la procédure d'opposition, le passage de la règle 29(2) selon lequel "... une demande de brevet européen ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si ..." devrait donc être lu ainsi : "... le brevet, dans sa forme modifiée, ne peut contenir plus d'une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si ...". Selon la division d'opposition, la décision de la Grande Chambre de recours G 1/91 (JO OEB 1992, 253) ne change pas cette conclusion.

5.5 La Chambre ne saurait adhérer à cette argumentation de la division d'opposition ou des opposants. La Chambre considère que la règle 29(2) CBE, que ce soit dans sa version initiale ou telle que modifiée le 2 janvier 2002, ne s'applique pas dans les circonstances de la présente espèce.

5.6 On se référera tout d'abord aux décisions de chambres de recours dont la Chambre a connaissance et qui pourraient s'avérer utiles en l'espèce :

(i) Dans la décision T 991/02 (non publiée au JO OEB), la chambre de recours était appelée à se prononcer sur un recours formé contre une décision de la division d'opposition rejetant la requête principale du titulaire du brevet au motif que les revendications modifiées ne répondaient pas aux exigences de la règle 29(2) CBE sous sa forme modifiée. La chambre a conclu que la division d'opposition avait eu tort d'appliquer la version modifiée de la règle puisqu'en vertu des dispositions transitoires applicables (cf. décision du Conseil d'administration du 13 décembre 2001, article 2, JO OEB 2002, 2), la version modifiée ne s'appliquait pas à cette procédure. La chambre a donc jugé la décision dépourvue de base juridique et renvoyé l'affaire à la division d'opposition. La chambre ne s'est pas penchée sur la question cruciale de savoir si la règle 29(2) CBE, sous l'une ou l'autre forme, s'appliquait aux revendications modifiées en question : cette décision n'apporte donc aucune lumière sur la présente espèce.

(ii) Dans la décision T 1416/04, la présente chambre, dans une composition différente, a décidé que les conditions énoncées dans la version applicable de la règle seraient remplies, à supposer que la règle 29(2) s'applique effectivement dans la procédure d'opposition. La chambre n'a donc pas eu besoin de trancher la question cruciale de l'application de la règle dans la procédure d'opposition.

Par conséquent, ces affaires n'apportent aucun élément utile au dossier de la présente espèce.

5.7 Si l'on examine maintenant les arguments des opposants et les motifs de la décision rendue par la division d'opposition, il y est considéré que la règle 29(2) concerne les revendications que peut comprendre une "demande" de brevet, alors que les règles 29(1) et 29 (3) à (6) portent d'une manière générale sur ce que les revendications sont censées contenir (la règle 29(7) fait également expressément référence à une "demande" de brevet). Même s'il est concevable que cette formulation limite l'application de la règle 29(2) à la procédure qui précède la délivrance, la Chambre peut néanmoins admettre que cette différence rédactionnelle ne signifie pas nécessairement que la règle ne s'applique pas dans la procédure d'opposition. Il s'agit là d'une déduction légitime, eu égard tant à l'historique de la règle (examiné ci-dessous – cf. en particulier les points 5.12 et 5.13) qu'à l'emploi de l'expression "mutatis mutandis" à la règle 61bis CBE ("entsprechend" dans la version allemande – terme

sous-entendu dans la version française). Ici aussi, étant donné l'historique de la règle, la Chambre ne saurait tirer de conclusion précise sur son applicabilité du fait qu'elle est introduite par la formule "Sans préjudice des dispositions de l'article 82 ..."

5.8 L'effet de la règle 61bis CBE a été examiné par la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/91 (op. cit.). La Grande Chambre de recours était appelée à se prononcer sur la question de savoir si la condition d'unité de l'invention au titre de l'article 82 CBE constitue une des exigences auxquelles doivent satisfaire un brevet européen et l'invention à laquelle il se rapporte lorsque le brevet est maintenu sous une forme modifiée lors de la procédure d'opposition. En particulier, bien que l'absence d'unité ne constitue pas un motif d'opposition, la règle 61bis CBE rendait-elle les règles 27, 29 et 30 CBE applicables, de sorte que la condition d'unité de l'invention requise par l'article 82 CBE fasse partie des "conditions de la présente convention", mentionnées à l'article 102(3) CBE, auxquelles le brevet maintenu sous une forme modifiée doit satisfaire ?

5.9 La Chambre dégage les points suivants de la décision G 1/91 de la Grande Chambre (op. cit.) :

(i) Même si la règle 61bis CBE énonce que les dispositions du chapitre II de la troisième partie du règlement d'exécution (règles 26 à 36) s'appliquent aux documents présentés au cours de la procédure d'opposition, la référence au chapitre II n'est que générale, et la règle 61bis ne saurait être interprétée autrement que comme se référant "aux conditions dont il y a encore lieu d'exiger le respect en ce qui concerne les nouveaux documents afférents au brevet modifié" (point 3.2).

(ii) De plus, la règle 61bis se réfère uniquement à des "documents" et ne saurait donc s'appliquer aux règles du chapitre II qui ne concernent pas des documents. La règle 30, qui concerne en particulier l'unité, n'est pas une règle de ce type. En conséquence, même si la règle 61bis CBE fait une référence générale au chapitre II, il est clair qu'elle n'est pas destinée à s'appliquer à la règle 30 et à d'autres (p.ex. règles 26, 31 et 33) mais uniquement à certaines autres (p.ex. règles 27, 29, 32 et 34). Comme l'a souligné la Grande Chambre, le comité chargé de formuler la règle 61bis CBE, considérant qu'il était trop compliqué de désigner une à une les règles auxquelles elle s'applique, s'est contenté d'une référence générale.

(iii) La règle 61bis CBE "précise donc clairement que les conditions énoncées aux règles 26 à 36 CBE pour les demandes de brevet sont également *applicables* aux *documents* présentés au cours de la procédure d'opposition." (point 3.5, c'est la Chambre qui souligne).

(iv) En ce qui concerne la finalité de l'article 82 CBE, il s'agit d'une simple disposition administrative, dont le but est atteint une fois le brevet délivré. L'absence d'unité dans la demande n'exclut pas en soi l'octroi d'une protection par brevet, puisqu'il est possible de contourner les exigences de l'article 82 CBE en déposant une demande divisionnaire. En revanche, la procédure d'opposition a pour but de permettre à une partie de s'opposer à des titres de protection injustifiés. Il n'existe aucune raison d'offrir à un opposant la possibilité de contester un brevet pour absence d'unité. Il n'est donc ni nécessaire, ni approprié d'attacher de l'importance à l'absence d'unité au stade de la procédure d'opposition.

(v) Tant que l'unité au titre de l'article 82 CBE reste une condition à remplir, la partie concernée doit pouvoir démontrer cette unité. Lorsque ceci n'est plus possible par le biais d'une demande divisionnaire, l'absence d'unité perd toute signification juridique. L'impossibilité de déposer une demande divisionnaire au cours d'une procédure d'opposition démontre donc clairement que l'absence d'unité n'a plus d'importance à ce stade.

5.10 Bien que la Grande Chambre ait cité la règle 29 CBE à titre d'exemple d'une des règles auxquelles la règle 61bis CBE est destinée à s'appliquer, la Grande Chambre ne s'est pas penchée sur la règle 29(2) CBE en particulier, que ce soit sous sa forme d'origine ou modifiée ; selon la Chambre, il ne peut être considéré que la règle 29(2) CBE s'applique toujours dans la procédure d'opposition en vertu du *ratio decidendi* de la décision rendue par la Grande Chambre. Il est d'ailleurs clair que pour les motifs ci-dessous (point 5.16) la Grande Chambre n'a pas pu avoir l'intention de poser comme principe que la règle 29(2) CBE s'applique en toutes circonstances au cours de la procédure d'opposition. Dans la traduction en anglais de la décision précitée, il est vrai que la Grande Chambre

dit que la règle 61bis CBE précise clairement que "the requirements laid down in Rules 26 to 36 EPC for patent applications *must* also apply *mutatis mutandis* to *documents* filed in opposition proceedings" (point 3.5, c'est la Chambre qui souligne). En allemand, langue de la procédure, le passage correspondant s'énonce comme suit : "Mit der nachträglich in die Ausführungsordnung eingefügten Regel 61a EPÜ wird also klargestellt, daß die in den Regeln 26 bis 36 EPÜ für Patentanmeldungen aufgestellten Erfordernisse auch auf die im Einspruchsverfahren eingereichten Unterlagen "entsprechend" ("mutatis mutandis") anzuwenden sind. Irgendeine Schlußfolgerung für die Beantwortung der hinsichtlich der Einheitlichkeit gestellten Rechtsfrage kann aber aus Regel 61a EPÜ nicht gewonnen werden." L'interprétation de la Chambre est que, dans ce passage, les expressions "entsprechend" et "mutatis mutandis" ont plutôt été utilisées dans un sens plus large que ce que laisse entendre la traduction en anglais, ce qui porte à croire que les règles qui ne peuvent être adaptées d'une façon appropriée à une procédure d'opposition, ou qui aboutiraient à un résultat indésirable dans une procédure d'opposition, ne doivent pas être appliquées. Cette interprétation s'harmonise mieux avec la déclaration antérieure de la Grande Chambre (point 3.2), selon laquelle la référence de la règle 61bis CBE n'était que générale, la règle ne pouvant être interprétée autrement que comme se référant "aux conditions dont il y a encore lieu d'exiger le respect en ce qui concerne les nouveaux *documents* afférents au brevet modifié " (c'est la Chambre qui souligne). En tout état de cause, une décision de la Grande Chambre ne lie la chambre de recours que pour le recours en instance (article 112(3) CBE). Bien que la Chambre soit tenue, au titre de l'article 16 RPCR, de saisir la Grande Chambre si elle juge nécessaire de s'écarter d'une interprétation ou d'une explication de la Convention figurant dans un avis antérieur ou dans une décision antérieure de la Grande Chambre, la Chambre ne considère pas qu'il en est ainsi dans la présente espèce, car la Grande Chambre ne s'est pas spécifiquement intéressée à la règle 29(2) CBE ou à son application dans des circonstances semblables à la présente espèce. De plus, la Grande Chambre n'avait pas à tenir compte de la version modifiée de la règle 29(2) CBE, celle-ci n'étant entrée en vigueur que le 2 janvier 2002, bien après la décision de la Grande Chambre. Enfin, il existe d'autres dispositions de la règle 29 CBE qui pourraient tout à fait s'appliquer dans une procédure d'opposition (p.ex. les règles 29(1), (3) à (7)), et que la déclaration de la Grande Chambre pourrait concerner.

5.11 Si l'on examine maintenant la question de l'éventuelle application de la règle 29(2) CBE dans la présente espèce, la Chambre, suivant en cela G 1/91, considère que la question à poser est de savoir si, en supposant – sans pour autant le décider – que le contenu d'une revendication modifiée constitue un "document" au sens de la règle 61bis CBE, il serait encore raisonnable d'exiger des revendications modifiées qu'elles satisfassent aux exigences de la règle 29(2) CBE.

5.12 Pour répondre à cette question, il est utile de se replonger dans l'esprit de la règle 29(2) CBE. Elle faisait partie de la version originale du règlement d'exécution. Lors de l'entrée en vigueur de ce règlement, la règle 61bis n'avait naturellement pas encore été introduite, son entrée en vigueur datant du 1^{er} février 1978 seulement (JO OEB 1978, 12) ; au départ, la règle 29(2) n'était donc expressément applicable qu'avant la délivrance, et non pas dans la procédure d'opposition. Les travaux préparatoires du règlement d'exécution font ressortir clairement que :

(i) Ce qui est devenu la règle 29(2) était initialement considéré comme un complément à ce qui est devenu l'article 82, et on estimait donc qu'il existait un possible recouvrement avec l'article 82 CBE, et par conséquent avec la question de l'unité. Ce rapport est toujours visible dans les premiers mots de la règle : "Sans préjudice des dispositions de l'article 82 ...".

(ii) La règle a été introduite afin de limiter le recours à des revendications indépendantes de la même catégorie.

(Cf. le procès-verbal de la 4^e réunion de la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, Luxembourg, du 20 au 28 avril 1971).

5.13 Il ressort de ce qui précède que la forme première de la règle 29(2) CBE traduisait un besoin procédural et pratique de limiter le nombre de revendications indépendantes et ne concernait pas la brevetabilité des revendications proprement dites.

5.14 Cette finalité sous-jacente de la règle 29(2) CBE a été confirmée lorsqu'elle fut modifiée en 2002 sur proposition du Président de l'OEB (CA/128/01 Rév. 2). Cette proposition constatait tout d'abord qu'au cours des

procédures d'examen et d'opposition, la quantité de travail nécessaire dépend dans une large mesure du nombre de revendications indépendantes de la demande ou du brevet. Lorsque le nombre de ces revendications est élevé dans le brevet délivré, il est difficile aux tiers et aux juges nationaux de déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet. De plus, en ce qui concerne les demandes, la part de celles qui comportent un nombre excessif de revendications indépendantes, en ce sens où elles ne sont pas conformes aux exigences de la CBE concernant la rédaction des revendications (articles 82 et 84 CBE), augmente sans cesse. Bien que l'examinateur quant au fond ait le pouvoir de souligner la nécessité de limiter le nombre de revendications indépendantes dans une demande en appliquant strictement les articles 82 et 84 CBE, il doit motiver de façon détaillée ces objections afin de démontrer qu'elles découlent directement de l'existence d'un nombre excessif de définitions indépendantes de l'objet à protéger. Les procédures pourraient donc être rendues beaucoup plus efficaces si l'examinateur disposait d'une règle imposant une limitation claire du nombre de revendications indépendantes. La modification proposée de la règle 29(2), adoptée par décision du Conseil d'administration du 13 décembre 2001 (JO OEB 2002, 2 et suivantes) visait à obtenir ce résultat.

5.15 Ce qui précède confirme que la règle 29(2) CBE est une disposition purement administrative destinée à s'assurer que les demandes qui enfreignent les articles 82 et 84 CBE puissent être rejetées sans nuire à l'économie de la procédure. Il ne semble pas que les auteurs de la règle modifiée aient estimé qu'elle avait un rôle quelconque à jouer dans la procédure d'opposition.

5.16 Quant à savoir si elle a effectivement un rôle à jouer dans la procédure d'opposition, la Chambre considère tout d'abord que la règle 29(2) CBE, certainement en ce qui concerne sa forme modifiée, ne peut s'appliquer systématiquement à toutes les modifications apportées au cours de la procédure d'opposition. Si c'était le cas, il ne serait pas toléré de procéder à une modification introduisant des revendications non unitaires, comme il est non seulement autorisé, mais souvent judicieux de le faire dans une procédure d'opposition puisque le titulaire du brevet n'est plus en mesure de déposer une demande divisionnaire (G 1/91, et point 5.8 ci-dessus). D'ailleurs, conclure que la règle 29(2) s'applique à tous les niveaux de la procédure d'opposition serait faire peu de cas de G 1/91. On le constate en analysant ce qu'il adviendrait si la version modifiée de la règle 29(2) CBE s'appliquait dans la procédure d'opposition. Si l'on prend l'exemple des revendications de dispositif, qui intéressent la Chambre dans la présente espèce, la règle 29(2) CBE n'autoriserait pas une modification introduisant deux revendications de dispositif indépendantes à moins que les revendications n'impliquent : (i) plusieurs produits ayant un lien entre eux, ou (ii) des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où il n'est pas approprié de rédiger une seule revendication couvrant ces alternatives. Si l'on prend le cas d'une modification entraînant une absence d'unité, c'est-à-dire où il est nouvellement revendiqué plus d'une invention ou un groupe d'inventions non liées entre elles de sorte à ne former qu'un seul concept inventif général (article 82 CBE), il est clair que les revendications correspondantes n'impliqueraient pas forcément (i) plusieurs produits ayant un lien entre eux ou (ii) des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où il n'est pas approprié de rédiger une seule revendication couvrant ces alternatives. Il s'ensuit que la règle 29(2) CBE telle que modifiée, si elle était appliquée lors des procédures d'opposition, empêcherait, sinon la plupart des modifications, à tout le moins certaines modifications introduisant des revendications non unitaires.

5.17 La Chambre ne tire aucune conclusion concernant la version originale de la règle 29(2) CBE et l'introduction de revendications non unitaires. Si cette version de la règle s'appliquait dans la procédure d'opposition, elle se bornerait à empêcher une modification où seraient nouvellement présentées deux revendications indépendantes de même catégorie, là où l'objet des revendications modifiées peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication plutôt que par deux. Dans le cas de revendications non unitaires nouvellement introduites dans le cadre d'une modification nécessaire et appropriée en réponse à des motifs d'opposition, il semble qu'il ne serait jamais approprié de couvrir cet objet par une seule revendication. La version originale de la règle 29(2) CBE ne ferait donc pas obstacle à une telle modification.

5.18 Il existe également d'autres circonstances, dont la présente espèce constitue un exemple, où la Chambre considère qu'il serait déraisonnable d'exiger que les revendications modifiées soient conformes aux dispositions de la règle 29(2) CBE. Ainsi, que les revendications modifiées selon la requête principale, dans la présente espèce, présentent ou non un défaut d'unité au sens de l'article 82 CBE, elles constituent une réponse nécessaire et appropriée visant à éviter la révocation du brevet, comme l'a déjà décidé la Chambre concernant la question en rapport avec la règle 57bis CBE. Le titulaire du brevet n'étant plus en mesure de présenter une demande divisionnaire, la Chambre considère qu'il serait exagéré d'exiger de ces revendications qu'elles satisfassent aux dispositions purement administratives de la règle 29(2) CBE telle que modifiée, contraignant le titulaire du brevet à

abandonner des revendications potentiellement valables. En ce qui concerne la version originale de la règle 29(2) CBE, elle n'empêcherait pas non plus la modification dans la présente espèce.

5.19 En dehors de ces deux types de cas, la Chambre n'imagine actuellement pas de circonstances où la règle 29(2) CBE, dans l'une ou l'autre version, s'appliquerait dans une procédure d'opposition. En effet, une fois établi qu'une modification des revendications est nécessaire et appropriée en réponse à des motifs d'opposition, il est forcément déraisonnable d'imposer comme condition supplémentaire que la modification satisfasse aux dispositions purement administratives de la règle 29(2) CBE. Il n'existe pas non plus de raison d'imposer la règle 29(2) comme limitation supplémentaire de la règle 57bis CBE. Par conséquent, les conditions de l'article 82 CBE, envers lesquelles la règle 29(2) CBE était partiellement destinée à aider les examinateurs, ne concernent pas la procédure d'opposition. Quant à l'article 84 CBE, si la modification n'est pas claire et/ou concise, elle sera de toute façon rejetée comme contrevenant à cet article (cf. G 1/91, point 5.2). Dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de se replier sur la règle 29(2) pour des raisons d'économie de procédure, comme dans le cas d'une demande modifiée : la modification aura déjà été jugée nécessaire et appropriée. Encore une fois, si la modification introduit un nombre élevé de revendications indépendantes, il est peu probable que les modifications soient nécessaires ou appropriées en réponse à des motifs d'opposition (cf. T 937/00), même s'il convient de tenir compte des circonstances particulières de chaque espèce.

5.20 Pour résumer la présente affaire, la Chambre a déjà jugé que les revendications modifiées conformément à la requête principale remplissent les conditions de la règle 57bis CBE : elles constituent une réponse nécessaire et appropriée à un motif d'opposition. Notamment du fait que le titulaire du brevet ne peut plus présenter de demande divisionnaire, il serait exagéré d'exiger de ces revendications qu'elles satisfassent également aux dispositions de la règle 29(2) CBE, tout au moins dans sa version modifiée, contraignant ainsi le titulaire du brevet à abandonner des revendications potentiellement valables. En outre, les modifications sont claires et concises, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 84 CBE, et elles découlent en tout cas des revendications telles que délivrées. Par conséquent, la règle 29(2) n'a pas lieu de s'appliquer aux modifications.

6. *Modifications de la description*

6.1 Puisqu'un exposé de D1 est désormais inclus dans la description telle que modifiée, l'état de la technique antérieure utile pour l'intelligence de l'invention selon la revendication 1 est maintenant indiqué, comme l'exige la règle 27(1)b) CBE. En raison de l'existence de nombreuses caractéristiques communes aux revendications 1 et 8, la référence à D1 remplit également les conditions de la règle 27(1)b) CBE pour ce qui est de l'invention selon la revendication 8.

6.2 En ce qui concerne les objections des opposants au titre de la règle 27(1)c) CBE, selon lesquelles la description modifiée n'expose pas l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, la Chambre estime que, pour ce qui est de l'invention selon la revendication 1, les paragraphes [0020], [0031] et [0032], avec la description des caractéristiques pertinentes de D1, permettent à l'homme du métier de comprendre que le problème résolu est l'augmentation du volume de travail de la tête de soudage. Pour la revendication 8, l'homme du métier peut comprendre, grâce aux paragraphes [0018], [0024] et [0025], en association avec l'exposé de D1, que le problème technique résolu est l'obtention d'une meilleure précision de soudage. Par conséquent, les conditions de la règle 27(1)c) CBE sont remplies.

6.3 En ce qui concerne l'objection de l'opposant II selon laquelle des remarques qui auraient été formulées par le titulaire du brevet au cours de la procédure orale ne figuraient pas dans la description, il n'existe aucune disposition de la CBE exigeant l'introduction de tels éléments, et l'opposant II n'en a invoqué aucune. L'introduction de ces remarques dans la description n'est donc pas nécessaire.

7. *Renvoi*

7.1 Le contexte de cette question a déjà été brièvement exposé. La revendication 8 de la requête principale devant la Chambre, qui pour les besoins du présent raisonnement peut être considérée comme se présentant sous la

même forme que la requête principale devant la division d'opposition, correspond à la revendication 7 telle que délivrée. Dans les actes d'opposition, les opposants avaient chacun avancé, comme motif d'opposition, que la revendication 7 ne présentait pas de caractère inventif. Suite à la requête du titulaire du brevet déposée le 4 septembre 2003, demandant que le brevet soit maintenu sous une forme modifiée, les opposants I, II et III ont tous présenté de nouveaux arguments écrits (respectivement le 4 décembre 2003, le 20 janvier 2004 et le 30 janvier 2004) attaquant la nouvelle revendication 8 sur le fond. Dans sa décision, la division d'opposition n'a pas examiné les motifs quant au fond d'opposition à la requête principale du titulaire du brevet, ayant rejeté la requête sur la base des règles 57bis et 29(2) CBE. Les revendications de la deuxième requête subsidiaire du titulaire du brevet, qui a été acceptée, ne contenaient pas de revendication équivalente à la revendication 8 de la requête principale. Dans son acte de recours et dans les motifs de son recours, le titulaire du brevet a demandé, à titre de requête principale, que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit maintenu sous forme modifiée, sur la base des revendications de la requête principale devant la division d'opposition.

7.2 Dans leurs réponses datées des 14 juin et 12 octobre 2005, les opposants I et II demandent que la requête principale du titulaire du brevet soit rejetée, sur la base des mêmes motifs que ceux sur lesquels la division d'opposition avait fondé sa décision, à savoir que les revendications indépendantes 1 et 8 ne sont pas conformes aux règles 57bis et 29(2) CBE. L'opposant I s'est simplement référé aux motifs invoqués par la division d'opposition ; l'opposant II a aussi exposé ses propres arguments détaillés en réponse à ceux du titulaire du brevet. L'opposant III n'a pas répondu aux motifs de recours du titulaire du brevet.

7.3 Dans sa notification aux parties en date du 13 mars 2007, envoyée après la convocation à la procédure orale, la Chambre a indiqué que si la décision litigieuse était annulée, il conviendrait d'envisager le renvoi de l'affaire à la division d'opposition, puisque la revendication 8 de la requête principale n'a pas été examinée. Les parties ont été invitées à apporter leurs commentaires sur ce point. Dans sa réponse du 25 mai 2007, l'opposant I a notamment traité de questions soulevées par la Chambre relativement à la règle 29(2) CBE, en concluant simplement que l'affaire devait être renvoyée si la Chambre n'acceptait pas ses arguments et considérait que la revendication 1 de la requête principale était nouvelle et inventive. Dans sa réponse du 25 mai 2007, l'opposant II a présenté des arguments sur la validité quant au fond de la revendication 8 et demandé que l'affaire soit renvoyée en conséquence. L'opposant III n'a pas déposé de réponse et n'a pas demandé le renvoi lors de la procédure orale. Dans sa propre réponse du 25 mai 2007, le titulaire du brevet a notamment demandé qu'au cas où la requête principale serait considérée comme admissible sur la forme et où la revendication 1 ou son objet seraient jugés nouveaux et inventifs, l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition afin qu'elle apprécie la brevetabilité de la revendication 8. Cette requête a été implicitement retirée au cours de la procédure orale.

7.4 La Chambre admet l'argument avancé par le titulaire du brevet lors de la procédure orale, selon lequel la Chambre ne doit pas renvoyer l'affaire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Selon l'article 10bis(1) RPCR, la procédure de recours se fonde notamment : a) sur l'acte de recours, b) sur toute réponse écrite de l'autre ou des autres parties (qui devra être produite dans un délai de quatre mois à compter de la signification des motifs du recours) et c) sur toute notification envoyée par la chambre et toute réponse à celle-ci. En outre, l'article 10bis (2) exige que le mémoire exposant les motifs du recours ou la réponse, selon le cas, contienne l'ensemble des moyens invoqués par une partie. Ces documents doivent présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels la partie requiert que la décision qui fait l'objet du recours soit annulée, modifiée ou confirmée. Les documents doivent également contenir expressément l'ensemble des moyens invoqués par une partie. Ce sont ces faits, preuves et requêtes que la chambre est tenue de prendre en considération lorsqu'elle statue sur le recours (article 10bis(4)). La chambre peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, prolonger à titre exceptionnel un délai sur réception d'une requête motivée (article 10bis(5)) et, comme exposé plus en détail ci-dessous, l'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie sont également laissés à l'appréciation de la chambre. Ce règlement s'impose à toutes les chambres de recours pour autant qu'il ne conduise pas à un résultat incompatible avec l'esprit et avec les objectifs de la Convention (article 18 RPCR).

7.5 La partie pertinente de la présente procédure de recours (le recours du titulaire du brevet contre la décision de la division d'opposition rejetant sa requête principale) doit donc se fonder sur les motifs de recours du titulaire du brevet et sur les réponses des opposants produites dans un délai de quatre mois à compter de la notification des motifs de recours du titulaire du brevet. Dans leurs réponses respectives, les opposants I et II ont indiqué clairement qu'ils s'opposaient au recours du titulaire du brevet et souhaitaient que cette partie de la décision soit maintenue. À l'appui de ces requêtes, les opposants I et II ont fait valoir que le raisonnement de la division d'opposition sur les règles 57bis et 29(2) CBE était juste. Cette opinion a été plus ou moins étayée d'arguments. Aucun de ces opposants n'a affirmé, comme raison pouvant justifier le maintien de la décision, que la revendication 8 était

dépourvue de caractère inventif, et aucun fait, aucune preuve ou aucune requête n'ont été avancés en ce sens. Aucun des opposants n'a demandé le renvoi de l'affaire.

7.6 Dans sa lettre du 25 mai 2007, pour la première fois au cours de la procédure de recours, l'opposant II a présenté contre la validité quant au fond de la revendication 8 des faits et arguments sensiblement identiques à ses motifs d'opposition et ses observations écrites ultérieures et, tout comme l'opposant I, a demandé le renvoi. Au cours de la procédure orale, les opposants I et II ont, de fait, sollicité une modification de leurs moyens en introduisant ces faits et arguments à l'appui de leur requête en renvoi de l'affaire.

7.7 L'admission de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse est laissée à l'appréciation de la chambre de recours qui tient compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure (article 10ter(1) RPCR). De telles modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou les autres parties (ici, en particulier, le titulaire du brevet) ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée (article 10ter(3) RPCR).

7.8 Les requêtes des opposants I et II d'introduire des faits et arguments par le biais de modifications de leurs moyens ont non seulement été présentées après que la date de la procédure orale a été fixée, mais au cours même de la procédure orale, c'est-à-dire au tout dernier stade possible. Dans un sens, bien sûr, les faits et arguments n'étaient pas totalement nouveaux puisque, nous l'avons vu ci-dessus, certains de ces éléments avaient été évoqués lors de la procédure d'opposition. Là encore, il est vrai que l'opposant II avait soulevé ces questions dans sa lettre déposée le 25 mai 2007, c'est-à-dire pratiquement 5 semaines avant la procédure orale. Ceci n'a cependant été fait qu'en réponse à l'invitation adressée par la Chambre aux parties de se prononcer sur la question d'un éventuel renvoi ; la Chambre n'avait pas invité les parties à modifier leurs moyens dans la procédure de recours ou à présenter de nouveaux faits et arguments concernant la validité sur le fond des revendications.

7.9 Pour ce qui est d'une telle modification et des dispositions précitées du règlement de procédure des chambres de recours :

a) *Article 10ter(1) RPCR* : a) le nouvel objet dont l'introduction est souhaitée, c'est-à-dire le motif pour lequel la revendication 8 est attaquée, est relativement complexe ou, tout au moins, n'est pas simple ; b) la modification est demandée au tout dernier stade de la procédure ; c) le principe de l'économie de la procédure suggère de rejeter la modification.

b) *Article 10ter(3) RPCR* : La modification soulève des questions relativement complexes que le titulaire du brevet ou la Chambre ne pouvaient raisonnablement traiter à un stade aussi tardif de la procédure.

7.10 De l'avis de la Chambre, les opposants II et III ont eu tort d'affirmer que parce que la décision contestée ne traite pas de la validité sur le fond de la revendication 8 de la requête principale, ils étaient dispensés de motiver leur objection à l'encontre de celle-ci dans leurs réponses aux motifs de recours du titulaire du brevet. Une chambre de recours n'a pas à examiner la totalité de la décision attaquée pour vérifier son bien-fondé. Au contraire, l'étendue de la procédure de recours est déterminée par les requêtes recevables des parties (cf. par exemple la décision G 9/92, JO OEB 1994, 875), dûment motivées conformément au règlement de procédure des chambres de recours. Aux fins de la présente espèce, celui-ci exige que les intimés exposent l'ensemble des moyens invoqués en faveur du rejet des requêtes du requérant et du maintien de la décision (article 10bis(2) RPCR), y compris tout motif venant s'ajouter à ceux de la division d'opposition.

7.11 L'opposant II n'a pas non plus raison lorsqu'il affirme qu'il avait soulevé des objections suffisantes à l'encontre de la revendication 8 dans ses propres motifs de recours déposés le 13 mai 2005. Premièrement, cette déclaration a été faite dans le contexte du recours de l'opposant II et non pas de celui du titulaire du brevet. Deuxièmement, il s'agissait d'une déclaration à caractère très général se référant à toutes les questions soulevées devant la division

d'opposition. Le règlement de procédure des chambres de recours exige qu'une partie expose *expressément* tous les faits, arguments et justifications qui sont invoqués (cf. article 10bis(2), c'est la Chambre qui souligne).

7.12 L'opposant III est également dans l'erreur quand il suggère que c'est au titulaire du brevet de justifier pourquoi la revendication 8 est nouvelle et inventive et que, par conséquent, les opposants n'ont pas de thèse à laquelle répliquer. C'était aux opposants de dire pourquoi la revendication n'était pas admissible.

7.13 Dans ces circonstances, et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la Chambre a décidé de ne pas admettre ces modifications apportées aux moyens des opposants I et II.

7.14 Cette affaire doit servir d'avertissement aux parties et à leurs mandataires : il importe qu'ils tiennent rigoureusement compte du règlement de procédure des chambres de recours, et qu'ils invoquent tous leurs arguments dans la phase écrite de la procédure de recours, conformément à l'article 10bis de ce règlement. Le point 2 des instructions à l'usage des parties aux procédures de recours et de leurs mandataires, publiées par l'Office (JO 2003, 419) souligne ce qui ressort déjà clairement du règlement lui-même, à savoir que les parties doivent développer leurs arguments par écrit et ne pas attendre la tenue d'une éventuelle procédure orale pour le faire.

7.15 Malgré cette conclusion, la Chambre admet tout d'abord qu'au titre de l'article 114(1) CBE, elle doit examiner d'office les revendications modifiées mais seulement lorsqu'il y a présomption de non-conformité à la CBE, par exemple en cas de manque de clarté et/ou de concision. Dans la présente espèce, la Chambre a d'office soulevé des objections de ce type quant à la forme des revendications indépendantes 1 et 8, et concernant une revendication dépendante ultérieure. Le titulaire du brevet a alors présenté un jeu de revendications modifié où les revendications 1 et 8 se présentaient alors, de façon satisfaisante, en une seule partie et où la revendication dépendante avait été supprimée. Cependant, un tel examen n'a pas engendré de doutes d'un autre type au sujet de la revendication 8. En ce qui concerne l'argument de l'opposant II selon lequel les nouvelles revendications, en particulier la revendication 8, n'étaient pas fondées sur la description comme l'exige l'article 84 CBE, l'objet de la revendication 8 était le même que celui de la revendication 7 telle que délivrée ; par conséquent, une telle présomption de non-conformité n'existe pas dans la présente espèce.

7.16 Deuxièmement, la Chambre admet qu'elle peut encore, renvoyer l'affaire d'office à la division d'opposition pour suite à donner, au titre de l'article 111(1) CBE. Néanmoins, appliquant les principes énoncés dans la décision T 1002/92, point 3.4 (JO OEB 1995, 605), la Chambre considère qu'elle ne devrait le faire ici que si on lui avait au moins présenté des éléments indiquant de prime abord qu'une ou plusieurs des revendications attaquées dans la procédure de recours étaient très vraisemblablement non valables. En l'espèce, rien dans la procédure de recours n'a amené la Chambre à une telle conclusion de prime abord.

7.17 L'opposant III a laissé entendre à tort que si la Chambre n'examinait pas la revendication, c'est qu'elle décidait implicitement que la revendication était admissible et qu'elle avait pour devoir de réexaminer la décision de la première instance. L'opposant III n'a cité aucun élément à l'appui d'un argument aussi ambitieux. Comme évoqué plus haut (point 7.10), la Chambre a pour obligation de trancher le recours sur la base des requêtes admissibles des parties et des moyens invoqués par chaque partie conformément au règlement de procédure des chambres de recours. La procédure de recours est une procédure de nature contentieuse et le principe de la libre disposition de l'instance s'applique à cette procédure (cf. G 9/92 et G 4/93 (toutes deux dans le JO OEB 1994, 875)). Au-delà, les obligations de la Chambre sont limitées, comme exposé au point 7.15 ci-dessus.

7.18 Dans ces circonstances, les requêtes des opposants I et II demandant le renvoi à la division d'opposition sont rejetées.

8. *Requêtes des opposants II et III présentées lors de la procédure orale*

8.1 Comme il est dit aux paragraphes X et XI ci-dessus, les opposants II et III ont présenté certaines requêtes supplémentaires en cours de procédure orale.

8.2 *Opposant II*. La Chambre pose comme point de départ que cette requête (cf. paragraphe X ci-dessus) consiste à demander que soit portée au procès-verbal de la procédure orale du 28 juin 2007 la prétendue déclaration du mandataire du titulaire, selon laquelle la revendication 1 du brevet maintenu sous forme limitée ne porte pas sur l'agencement des têtes à balayage sur un robot.

8.3 La règle 76(1) CBE dispose que "Les procédures orales ... donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal contenant *l'essentiel* de la procédure orale ..., [et] les déclarations *pertinentes* des parties ..." (c'est la Chambre qui souligne).

La règle 76 CBE appartient à la septième partie du règlement d'exécution de la CBE, laquelle septième partie concerne les dispositions générales qui régissent la procédure devant l'OEB. Cette règle s'applique donc à la procédure orale tant devant les chambres de recours que devant les divisions d'examen ou d'opposition.

8.4 La règle n'exige pas que le procès-verbal reflète les arguments complets des parties. Ce qui est "essentiel" ou "pertinent" est laissé à l'appréciation du rédacteur du procès-verbal, tant en procédure d'examen/d'opposition qu'en procédure de recours (cf. T 212/97, non publiée au JO OEB, point 2.2, se référant aux directives relatives à l'examen, E-III, 10, et T 966/99, non publiée au JO OEB, point 7.2.2.). À part cela, la pratique des chambres de recours diffère de celle des divisions d'examen/d'opposition : le procès-verbal d'une procédure orale devant les divisions d'examen/d'opposition contient généralement un résumé des moyens invoqués par les parties (dont l'exactitude peut être contestée – cf. T 212/97, point 2.2), alors que celui des chambres de recours n'en contient pas. La raison en est surtout que les décisions des chambres de recours sont censées se suffire à elles-mêmes, c'est-à-dire être comprises par les parties et le public sans aucune référence à d'autres documents. La décision fournit donc un résumé de tous les arguments des parties, présentés tant lors de la phase écrite de la procédure qu'au cours de la procédure orale proprement dite. En revanche, les décisions des divisions d'examen/opposition contiennent souvent des renvois au procès-verbal ou à d'autres documents du dossier, auxquels il convient de se référer pour bien comprendre la décision.

8.5 En ce qui concerne les procès-verbaux de procédures orales devant les chambres de recours, ce qui constitue "l'essentiel de la procédure orale" ou "les déclarations *pertinentes* des parties" doit être déterminé par rapport à la question que la chambre doit trancher (T 966/99, point 7.2.2). Les chambres de recours ont par conséquent pour habitude de consigner en premier lieu, dans le procès-verbal, les requêtes écrites en bonne et due forme des parties, sur lesquelles celles-ci attendent une décision explicite à l'issue de la procédure (T 459/01, non publiée au JO OEB, point 6.3). Généralement, il s'agit de requêtes demandant le rejet du recours, l'annulation de la décision qui fait l'objet du recours, la révocation du brevet ou son maintien sous une forme modifiée ; d'autres requêtes concernant la procédure, comme le renvoi de l'affaire ; ou de requêtes relatives aux taxes et frais de recours. D'autres formes de requêtes sont possibles. Aussi, dans la présente espèce, les requêtes écrites des opposants II et III présentées lors de la procédure orale ont été consignées dans le procès-verbal.

8.6 En dehors de cela, une partie peut faire une déclaration spécifique influant sur la définition de l'objet, comme une déclaration de renonciation ou d'abandon de l'objet. Si une telle déclaration est pertinente pour la décision à prendre, elle doit figurer dans le procès-verbal (cf. T 212/97, T 928/98, non publiée au JO OEB).

8.7 Par ailleurs, puisque les arguments concernant la brevetabilité ressortiront des faits et conclusions exposés dans la décision écrite, ceux-ci ne doivent pas figurer dans le procès-verbal. Ces éléments présentent un intérêt pour la décision, mais il n'est pas nécessaire de les répéter dans le procès-verbal.

8.8 En outre, le procès-verbal n'a pas pour fonction de consigner les déclarations ou les aveux, faits en procédure orale, qu'une partie juge utiles en vue d'une procédure ultérieure devant un tribunal national, par exemple dans une action en contrefaçon concernant l'étendue de la protection conférée par le brevet en cause. En effet, de telles déclarations ne sont pas "pertinentes", au sens de la règle 76(1) CBE, au regard de la décision que doit prendre la chambre. De telles questions relèvent de la compétence exclusive des tribunaux nationaux : cf. T 928/98, point 5.3 (non publiée au JO OEB).

8.9 Si l'on examine maintenant la requête de l'opposant II, les moyens produits par le mandataire du titulaire du brevet quant à la signification de la revendication 1 faisaient partie de ses arguments sur la brevetabilité de l'invention telle que revendiquée, qui ont été traités dans la présente décision. Ces déclarations ne concernaient pas la renonciation ou l'abandon d'éléments de l'objet du brevet, et n'avaient pas d'incidence sur la définition de l'objet du brevet aux fins des questions que la Chambre devait trancher dans la présente procédure. Il s'ensuit qu'elles n'ont pas leur place dans le procès-verbal. La requête est rejetée.

8.10 *Opposant III*. La Chambre pose comme point de départ que la première requête supplémentaire de l'opposant III (cf. paragraphe XI ci-dessus) consiste à demander : que soit formulé le problème à résoudre dans la description adaptée (cf. point 6) ; que figure, dans l'appréciation de l'état de la technique de la description, une référence à "John Macken, Optical Engineering, Inc., Remote Laser Welding" ; et qu'il soit mentionné que le dispositif revendiqué ne concerne pas une utilisation robotique, pour laquelle il n'est d'ailleurs pas adapté. Les arguments sur la question de savoir si la description convient aux revendications telles que modifiées, ont leur place dans la procédure orale. Les parties ont présenté ces moyens, et ils ont été enregistrés et traités dans la présente décision. Là encore, il n'y a nul besoin de les porter au procès-verbal. La requête est rejetée.

8.11 La Chambre pose comme point de départ que la deuxième requête supplémentaire de l'opposant III (cf. paragraphe XI ci-dessus) consiste à demander de porter au procès-verbal que le mandataire du titulaire du brevet a déclaré que la présente revendication 1 (c'est-à-dire la revendication 1 selon la requête principale) ne vise pas des mouvements rotatifs dans le domaine de la robotique. Les remarques de la Chambre concernant la requête supplémentaire de l'opposant II s'appliquent également à la présente requête. La requête est rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Les requêtes écrites présentées par les opposants II et III lors de la procédure orale sont rejetées.
3. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition pour maintien du brevet sur la base de :
 - a) la description constituée des colonnes 1 à 4 telles que déposées lors de la procédure orale ainsi que des colonnes 5, 6 et 7 telles que délivrées,
 - b) les revendications 1 à 13 déposées lors de la procédure orale, et
 - c) les figures 1 à 3 telles que délivrées.