

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1, en date du 8 août 1996

T 556/95 - 3.5.1

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P.K.J. van den Berg

Membres : G. Davies

R. Randes

Demandeur : SECURITY TECHNOLOGY CORPORATION

Référence : Systèmes de signature indéniable/CHAUM

Article(s) : 97(1), (2), 113(1), (2), 116(1), (2), 123(1) CBE

Règle(s) : 51(4), 51(6), 67, 86(3) CBE

Mot(s)-clé(s) : "Rejet d'une requête en procédure orale après que le demandeur a produit des modifications en réponse à la notification établie conformément à la règle 51(6) - vice de procédure" - "Décision fondée sur des motifs nouveaux - vice de procédure" - "Remboursement de la taxe de recours"

Sommaire

Les conditions prévues par l'article 123(1) ensemble la règle 86(3) CBE, pour la modification d'une demande de brevet continuent à s'appliquer tant que la demande relève de la compétence de la division d'examen, y compris après l'établissement de la notification visée à la règle 51(6) CBE, c'est-à-dire jusqu'à ce que la division d'examen prenne la décision, soit de rejeter la demande, soit de délivrer un brevet (cf. G 7/93).

Une partie conserve le droit d'être entendue dans le cadre d'une procédure orale au sens de l'article 116(1) CBE tant que l'affaire est encore en instance devant l'OEB, lequel, avant de faire subir une perte de droits à cette partie en rejetant une requête que celle-ci a présentée sur des questions de fond ou de procédure, est tenu de faire droit à une demande de procédure orale (en d'autres termes, est tenu de convoquer les parties à une procédure orale). Le même principe vaut également lorsqu'une partie sollicite la tenue d'une procédure orale afin de discuter de modifications qu'elle a présentées en réponse à une notification établie en application de la règle 51(6) CBE. En pareil cas, la division d'examen doit tenir compte des dispositions de l'article 116(1) CBE lorsqu'elle exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la règle 86(3) CBE. La Grande Chambre de recours ne saurait limiter l'application de l'article 116(1) CBE par le biais de recommandations relatives à la manière dont les divisions d'examen doivent exercer le pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la règle 86(3) CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Le 22 novembre 1988 a été déposée la demande de brevet européen n° 88 202 620.6 (publiée par la suite sous le numéro 0 318 097), qui revendiquait la priorité d'une demande déposée le 23 novembre 1987.

II. Le demandeur ayant produit par écrit le 19 mars 1993 un certain nombre d'arguments et de modifications en réponse aux objections soulevées initialement par la division d'examen, une notification au sens de la règle 51(4) CBE a été émise le 16 juillet 1993. Le demandeur a déclaré qu'il approuvait le texte qui lui était proposé, à condition de pouvoir apporter quelques corrections mineures à la description, ce que la division d'examen a ensuite accepté. Une notification au sens de la règle 51(6) CBE a alors été émise le 14 février 1994.

III. Dans une télécopie reçue à l'OEB le 24 mai 1994, le demandeur, ayant constaté que les revendications indépendantes comportaient quelques "limitations inutiles", a demandé à modifier les revendications. Parallèlement à cette requête (requête principale), il a également demandé, par mesure de précaution, (1) que la division d'examen surseoie à statuer sur la question de la recevabilité des modifications jusqu'à ce que l'on connaisse

l'issue de l'affaire G 7/93 (citée par erreur sous le n° G 6/93) et (2) qu'elle tiennne une procédure orale. A titre subsidiaire, il a demandé qu'un brevet soit délivré sur la base du texte qu'il avait auparavant approuvé. Enfin, il a demandé à l'Office de prendre en tout cas une décision susceptible de recours au sujet de la requête principale.

Dans une communication en date du 18 juillet 1994, établie sur un formulaire standard (2093), la division d'examen a annoncé qu'elle rejetait les modifications proposées, le demandeur étant "lié par son approbation". Elle a également imparti au demandeur un délai pour le dépôt d'une requête en délivrance sur la base des documents qu'il avait précédemment approuvés.

Dans une autre télécopie, reçue à l'OEB le 28 novembre 1994, le demandeur, se référant à la décision G 7/93 du 13 mai 1994, qui venait d'être publiée (JO OEB 1994, 775), a maintenu sa demande de modifications, en faisant valoir que les modifications demandées étaient mineures et ne nécessitaient pas une reprise de l'examen quant au fond. Il a présenté une nouvelle requête en vue de la tenue d'une procédure orale, pour le cas où la division d'examen estimerait devoir refuser les modifications demandées. Il a à nouveau demandé à l'Office de prendre une décision susceptible de recours au sujet de sa requête principale, et a maintenu sa requête subsidiaire.

IV. Le 10 février 1995, la division d'examen a décidé de rejeter la demande, au motif qu'il n'existait pas de texte pouvant servir de base pour la délivrance d'un brevet (article 113(2)CBE), puisqu'elle avait rejeté les modifications qui avaient été demandées, en application de la règle 86(3) CBE. Pour justifier son refus d'accepter ces modifications, elle a fait valoir qu'il était "impossible de déterminer dans un délai raisonnable si les revendications modifiées satisfaisaient aux conditions requises par la CBE, du fait notamment qu'elles risquaient d'élargir sensiblement la portée du texte des revendications indépendantes 1 et 11 tel qu'il était en vigueur à la date à laquelle avait été établie la notification visée à la règle 51(6) CBE". Dans cette décision, il n'était fait mention ni de la demande de procédure orale, ni de la requête subsidiaire.

V. Le 20 avril 1995, le demandeur a formé un recours, en acquittant la taxe prescrite ; un

mémoire exposant les motifs du recours a été produit le 20 juin 1995. Dans sa requête principale, le requérant a demandé à la Chambre d'annuler la décision et de renvoyer l'affaire à la division d'examen, pour permettre au demandeur d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale. Il a également demandé le remboursement de la taxe de recours, en vertu de la règle 67 CBE. En même temps, il a présenté à titre subsidiaire un certain nombre d'autres requêtes, pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa requête principale ; mais la Chambre n'a pas eu à les examiner, vu la décision qu'elle a rendue (voir ci-après).

VI. Le requérant a fait valoir que la procédure devant la division d'examen était entachée d'un vice substantiel, la division d'examen ayant pris la décision de rejeter les modifications proposées sans avoir au préalable tenu une procédure orale, comme il le lui avait demandé par mesure de précaution, si bien qu'il n'avait pas eu la possibilité d'expliquer oralement pourquoi les modifications qu'il proposait n'étaient que des modifications mineures ni pourquoi, contrairement à ce qu'affirmait la division d'examen dans sa décision, ces modifications n'entraîneraient pas d'élargissement sensible de la portée des revendications.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2.1 Dans la décision G 7/93 citée plus haut, la Grande Chambre de recours est partie du principe que les conditions prévues pour la modification d'une demande par l'article 123(1) ensemble la règle 86(3) CBE demeurent applicables tant que la demande relève de la compétence de la division d'examen, c'est-à-dire jusqu'à ce que celle-ci prenne la décision, soit de délivrer le brevet européen conformément à l'article 97(2) CBE, soit de rejeter la demande conformément à l'article 97(1) CBE. D'après cette décision, ces conditions continuent à s'appliquer même après l'établissement d'une notification au titre de la règle 51(6) CBE. "Ainsi, après avoir reçu l'accord du demandeur sur le texte notifié visé à la règle 51(4) CBE et après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d'examen conserve juridiquement parlant le pouvoir [d'appréciation] d'autoriser la modification d'une demande jusqu'à ce que la décision de délivrer le brevet soit prise." (cf.

décision G 7/93, point 2.1 des motifs de la décision).

2.2 Ces modifications peuvent être apportées soit sur requête du demandeur, soit à l'initiative de la division d'examen.

3. Il est donc clair qu'en l'occurrence, la procédure était encore en cours devant la division d'examen, et que le demandeur avait le droit de demander à apporter des modifications. Comme, parallèlement à cette requête, il avait sollicité la tenue d'une procédure orale, la question que doit trancher la Chambre est celle de savoir si la division d'examen avait le droit, en application de la règle 86(3) CBE, de prendre la décision de refuser les modifications sans tenir au préalable de procédure orale.

4.1 Le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale est un droit institué par l'une des dispositions communes régissant la procédure devant l'OEB (Septième partie, Chapitre I, article 116(1) CBE). L'article 116(1) CBE pose en principe qu'il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Les seuls cas, visés à l'article 116(1) et (2) CBE, dans lesquels l'Office européen des brevets peut user de son pouvoir d'appréciation pour rejeter une demande de procédure orale n'avaient manifestement rien de commun avec le cas dont il est question dans la présente espèce.

4.2 Le droit à la tenue d'une procédure orale au cours de la procédure d'examen, d'opposition et de recours est donc un droit extrêmement important en matière de procédure, et l'OEB doit prendre toutes les mesures que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin de le préserver (cf. décisions T 19/87, JO OEB 1988, 268, T 663/90 du 13 août 1991 et T 808/94 du 26 janvier 1995 (ces deux dernières décisions n'ont pas été publiées)). Lorsqu'il est demandé la tenue d'une procédure orale, les parties doivent par principe être convoquées à une telle procédure. Cette convocation est obligatoire et l'OEB n'a en la matière aucune marge d'appréciation (décision T 238/88 du 7 septembre 1988, non publiée). En pareil cas, l'instance concernée ne peut rendre de décision défavorable à la partie requérante sans tenir au préalable une procédure orale (cf. la "jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB", 1996, 221).

4.3 L'importance essentielle que revêt le droit à la tenue d'une procédure orale est soulignée dans le passage suivant de l'ouvrage de *Singer* sur la Convention sur le brevet européen (version anglaise révisée par Raph Lunzer, 1995, 116.02, page 613) :

"Il ressort clairement du texte dans les trois langues des dispositions de la CBE pertinentes à cet égard que lorsqu'une partie demande la tenue d'une procédure orale, l'OEB n'a pas à s'interroger sur l'opportunité d'une telle procédure. Les parties ont un droit inconditionnel d'être entendues, sans avoir à avancer de justification, lorsqu'elles demandent la tenue d'une procédure orale. D'après la décision T 598/88 du 7 août 1989 (non publiée)...., l'article 116(1), première phrase CBE constitue pour l'OEB : '... une règle de procédure ayant force obligatoire, à laquelle on ne saurait opposer des considérations de gain de temps, de rationalisation de la procédure, voire même d'équité. L'Office doit simplement examiner si une requête en vue de la tenue d'une procédure orale a été valablement présentée avant la date de la décision.' Si la première instance a statué sans se soucier de la requête qui a été présentée, sa décision doit être annulée et l'affaire doit être réexaminée. Même si la requête présentée par la partie était manifestement une manoeuvre dilatoire, cette partie ne pourrait être privée de son droit à la tenue d'une procédure orale".

4.4 Une partie conserve le droit d'être entendue dans le cadre d'une procédure orale au sens de l'article 116(1) CBE tant que l'affaire est encore en instance devant l'OEB, lequel, avant de faire subir une perte de droits à cette partie en rejetant une requête que celle-ci a présentée sur des questions de fond ou de procédure, est tenu de faire droit à une demande de procédure orale (en d'autres termes, est tenu de convoquer les parties à une procédure orale).

5.1 Une autre question qui se pose est celle de savoir si les recommandations que la Grande Chambre de recours a formulées dans sa décision G 7/93 citée plus haut, au sujet de la manière dont la division d'examen doit exercer le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la règle 86(3) CBE pour autoriser ou non une modification une fois qu'a été établie la notification prévue à la règle 51(6) CBE, peuvent dans certains cas prévaloir sur le droit à la tenue d'une procédure orale prévu par l'article 116(1) CBE, ou sont susceptibles d'entraîner des limitations de ce droit.

5.2 Dans les motifs de sa décision G 7/93, la Grande Chambre de recours a formulé un certain nombre de recommandations au sujet de la manière dont la division d'examen devrait exercer son pouvoir d'appréciation, selon le cas d'espèce, ainsi que le stade de la procédure de délivrance auquel se trouve la demande (point 2.2 des motifs). "Une requête en modification ... reçue ... après que la notification prévue à la règle 51(6) CBE a été émise ne devrait pas être considérée de la même manière qu'une requête similaire reçue à un stade bien antérieur de la procédure d'examen ... " (point 2.3 des motifs). La division d'examen "doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d'espèce, [et] tenir compte à la fois de l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen". La Grande Chambre a également cité quelques exemples de modifications qui pourraient être admises, et a ajouté qu'un demandeur peut être autorisé à apporter "d'autres modifications mineures ne nécessitant pas une reprise de l'examen au fond et ne retardant pas sensiblement la décision de délivrance d'un brevet ... après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE" (point 2.5 des motifs).

5.3 Pour ce qui est de la question posée ci-dessus au point 5.1, la Chambre fait observer que la Grande Chambre a correctement interprété les dispositions conjointes de l'article 123(1) et de la règle 86(3) CBE lorsqu'elle a déclaré, dans la décision G 7/93 citée plus haut, que même après l'envoi d'une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d'examen conserve le pouvoir [d'appréciation] d'autoriser ou non la modification d'une demande, et ce, jusqu'à ce qu'elle ait pris une décision au sujet de la délivrance du brevet. Lorsque les dispositions de la CBE restent muettes sur une question précise et prêtent donc à interprétation, les chambres de recours sont libres de les interpréter, mais ce n'est pas le cas pour ce qui est de l'article 116(1) CBE, qui n'a pas à être interprété. Comme l'a constamment souligné la jurisprudence, cet article fait obligation absolue à l'OEB de tenir une procédure orale dès lors qu'une partie à une procédure devant l'OEB a présenté une requête en ce sens.

De surcroît, les dispositions de la Convention prévalent sur celles du règlement d'exécution (cf. article 164(2) CBE) ; l'article 116(1) CBE prévaut par conséquent sur la règle 86(3) CBE ; il s'ensuit que lorsqu'elle exerce son pouvoir d'appréciation, la division d'examen doit respecter les dispositions de l'article 116(1) CBE ; la Grande Chambre de recours n'a pas le

droit de limiter l'application de l'article 116(1) CBE par le biais de quelques recommandations que ce soit quant à la manière dont les divisions d'examen doivent exercer le pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par la règle 86(3) CBE.

5.4 Par conséquent, dans la présente espèce, la division d'examen est tenue de prendre en compte les recommandations formulées par la Grande Chambre de recours lorsqu'elle use du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par la règle 86(3) CBE pour décider de rejeter ou d'accepter la requête en modifications qui a été présentée, mais elle **ne saurait prendre prétexte** de ces recommandations pour refuser de convoquer les parties à une procédure orale avant de rendre sa décision. Le demandeur avait le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale au sujet des points que la division d'examen devait prendre en compte dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, et en particulier au sujet de la question de savoir si les modifications demandées nécessitaient ou non une reprise de l'examen quant au fond.

5.5 Comme cela a déjà été signalé ci-dessus au point 4.3, le droit du demandeur d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale ne saurait être affecté par des considérations de rationalisation de la procédure.

6. Aussi la Chambre estime-t-elle que, dans la présente espèce, le demandeur avait le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure orale, et ce aussi longtemps que l'affaire était encore en instance devant la division d'examen. Aux termes de la décision G 7/93 (cf. point 2.1 des motifs cités plus haut), tant que la demande relève de la compétence de la division d'examen, c'est-à-dire jusqu'à ce que celle-ci prenne la décision soit de délivrer le brevet européen conformément à l'article 97(2) CBE, soit de rejeter la demande conformément à l'article 97(1) CBE, la division d'examen est libre d'accepter ou de refuser les modifications, comme le prévoit la règle 86(3) CBE. Il est clair par conséquent que l'affaire reste en instance jusqu'à la clôture du processus de décision, qui intervient trois jours avant la date apposée sur la décision (cf. décision G 12/91, JO OEB 1994, 285, point 9.1 des motifs). Dans la présente espèce, la date de remise au courrier apposée sur la décision de rejet était le 10 février 1995. Il ne fait donc pas de doute que le 28 novembre 1994, lorsque le demandeur a présenté une nouvelle requête en modification en redemandant expressément

par mesure de précaution qu'une procédure orale se tienne dans le cas où la division d'examen envisagerait de rejeter les modifications proposées, l'affaire était encore en instance. La Chambre en conclut donc que le rejet par la division d'examen de la requête en procédure orale présentée par le demandeur n'était pas fondé.

7. Il est constant que le refus de tenir une procédure orale alors que la tenue de cette procédure avait été demandée de façon très nette par une partie qui avait le droit d'obtenir satisfaction constitue un vice substantiel de procédure, justifiant le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE. La décision doit en outre être déclarée nulle et non avenue (cf. notamment décision T 560/88 du 19 février 1990 (non publiée)).

8. La Chambre est parvenue à cette conclusion abstraction faite des motifs avancés dans la division attaquée. Or il convient de noter que c'est dans cette décision que la division d'examen avait pour la première fois cité la disposition sur laquelle elle se fondait pour rejeter les modifications, à savoir la règle 86(8) CBE, et exposé notamment pour quelles raisons elle avait décidé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de ne pas accepter ces modifications. Dans la notification du 18 juillet 1994, le seul motif qui avait été invoqué par la division d'examen pour justifier son refus était que le demandeur "était lié par son approbation" du texte qui lui avait été communiqué dans la notification établie conformément à la règle 51(4), or ce motif n'était manifestement pas valable, vu la décision G 7/93 qui a été citée plus haut. Le demandeur n'a donc pas eu la possibilité de présenter ses arguments pour tenter de réfuter l'affirmation de la division d'examen qui avait prétendu dans sa décision que "les modifications conduiraient à élargir sensiblement la portée des revendications indépendantes 1 et 11 qui étaient en vigueur lors de l'établissement de la notification visée à la règle 51(6) CBE". Cette décision a donc été prise en violation de l'article 113(1) CBE, si bien qu'il doit être considéré qu'il s'agit là d'un second vice substantiel de procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée devant la première instance, à charge pour celle-ci de poursuivre la procédure.

3. La taxe de recours doit être remboursée.