

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du
5 décembre 1997**

T 951/97 - 3.4.1

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G. Davies

Membres : U. G. O. Himmler

R. K. Shukla

Demandeur : CASIO COMPUTER CO., LTD.

Référence : Droit d'être entendu/CASIO

Article : 111(1), 113(1) et 117(1) CBE

Règle : 67, 68(2), 71bis(1) et (2) CBE

**Mot-clé : "Droit d'être entendu" - "Introduction par la division d'examen de
nouveaux moyens de preuve au cours de la procédure orale" - "Recevabilité
d'une nouvelle requête subsidiaire au cours de la procédure orale" - "Défaut
de motivation de la décision" - "Remboursement de la taxe de recours"**

Sommaire

*Un changement intervient dans les faits de la cause, au sens de la règle 71bis(1) et
(2) CBE, notamment lorsque la division d'examen introduit elle-même dans la*

procédure un nouveau document qui constitue un nouvel élément pertinent, et ce pour la première fois au cours de la procédure orale convoquée à la suite d'une notification établie au titre de la règle 71bis CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n ° 93 103 140.5 a été rejetée par décision de la division d'examen en date du 18 avril 1997, suite à la procédure orale qui a eu lieu le 5 mars 1997, au motif que l'objet des revendications selon la requête principale et la première requête subsidiaire n'impliquait aucune activité inventive (page 10, point 6 de la décision).

En outre, la division d'examen a décidé de ne pas prendre en considération les revendications de procédé 1 à 3 selon la deuxième requête subsidiaire qui avait été déposée au cours de la procédure orale, et a déclaré dans sa décision que ce refus était "conforme à la règle 71bis CBE, aucun changement n'étant intervenu dans les faits de la cause" (page 3, point 8 de la décision).

La division d'examen a également refusé de poursuivre la procédure par écrit, au motif que l'affaire était en état d'être jugée (page 3, point 8 de la décision).

II. Il ressort du procès-verbal de la procédure orale, daté également du 18 avril 1997, que la division d'examen a introduit pour la première fois au cours de cette procédure orale un autre document, à savoir le document D4 intitulé "IEEE Transactions on Electron Devices", 35(7), juillet 1988, p. 923 à 928. Ce document avait été mentionné dans le rapport de recherche européenne, mais n'avait été cité à aucun moment au cours de la procédure d'examen avant la procédure orale. En particulier, la division d'examen n'avait pas fait référence au document D4 dans la notification selon la règle 71bis CBE, qui accompagnait la citation à la procédure orale.

Suite à l'introduction de cette nouvelle antériorité, la procédure orale a été suspendue pendant une demi-heure, afin de permettre au mandataire du requérant d'étudier le document D4. Le mandataire du requérant a alors annoncé (cf. procès-verbal) qu'il avait l'intention de déposer une revendication de procédé, au motif que le contenu de D4 était surprenant et introduisait un changement dans les faits de la cause. Il déposa donc les revendications de procédé 1 à 3 sous forme de deuxième requête subsidiaire, à la suite de quoi la procédure orale fut de nouveau suspendue, afin de permettre à la division d'examen de les étudier.

Il ressort du procès-verbal qu'après examen des nouvelles revendications de procédé 1 à 3 par la division d'examen :

"le président a annoncé que les nouvelles revendications de procédé ne seraient pas admises dans la procédure en vertu de la règle 71bis CBE et a brièvement motivé cette décision en déclarant que ces revendications n'étaient de prime abord ni recevables (article 123(2) CBE), ni admissibles, en raison notamment de leur manque de clarté (article 84 CBE)" (cf. page 3, dernier paragraphe à la page 4, premier paragraphe).

En réponse à cette déclaration de la division d'examen, le mandataire du requérant a fait valoir que celui-ci devrait de nouveau avoir la possibilité d'apporter des modifications, étant donné que la division d'examen avait introduit un nouveau document, ce qui changeait les faits de la cause. Il devrait en outre obtenir suffisamment de temps pour prendre position sur ce nouveau document sauf à violer les dispositions de l'article 113 CBE. A l'appui de ses arguments, le mandataire a cité la décision **T 783/89** en date du 19 février 1991.

Après deux nouvelles délibérations de la division d'examen, le président a prononcé le rejet de la demande en application de l'article 97(1) CBE aux motifs suivants, tels qu'énoncés dans le procès-verbal:

"l'objet des revendications 1 selon la requête principale et la [première] requête subsidiaire est dénué d'activité inventive au regard de l'enseignement de D1 et/ou de D4, ainsi que des connaissances générales de l'homme du métier" (page 5, avant-dernier paragraphe). (C'est la Chambre qui souligne).

En outre, d'après le procès-verbal, les revendications 1 à 3 selon la deuxième requête subsidiaire déposée au cours de la procédure orale :

"n'ont pas été admises et la poursuite de la procédure par écrit a été refusée, étant donné que l'affaire était en état d'être jugée" (page 5, dernière phrase de l'avant-dernier paragraphe).

III. Le requérant a dûment formé un recours. L'acte de recours a été déposé le 30 juin 1997 et la taxe de recours a été acquittée le même jour. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 28 août 1997. Le requérant a demandé l'annulation de la décision de la division d'examen, ainsi que la délivrance d'un brevet sur la base de la requête principale qui avait été rejetée par la division d'examen ou d'une nouvelle requête subsidiaire. Il a également demandé le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 67 CBE. Enfin, il a requis la tenue d'une procédure orale pour le cas où ni la requête principale, ni la requête subsidiaire ne pourraient être admises, et a exposé les raisons pour lesquelles l'objet des revendications 1 selon la requête principale et la requête subsidiaire (modifiée) était selon lui admissible (points I et II des motifs du recours).

Au point III des motifs de son recours, le requérant a plaidé en faveur du remboursement demandé de la taxe de recours, alléguant qu'un vice substantiel de procédure avait été commis au cours de la procédure orale. Le contenu de ce point peut pour l'essentiel se résumer comme suit :

- En introduisant un nouveau document D4 dans la procédure, et ce au cours de la

procédure orale, la division d'examen a invoqué de nouveaux arguments dont le mandataire du demandeur a certes pu prendre connaissance, mais auxquels il n'a pas été autorisé à répondre en reformulant les revendications. En conséquence, les droits du demandeur visés à l'article 113 CBE n'ont pas été respectés.

- Dans les motifs de sa décision, la division d'examen a tenté de donner l'impression que le document D4 avait uniquement été cité "dans le but de convaincre le mandataire", alors que les motifs de la décision relatifs à l'activité inventive étaient largement fondés sur ce document. Si le document D4 n'avait pas été jugé pertinent, il n'aurait pas été nécessaire de l'introduire dans la procédure.

- Or, la pertinence de ce document était illustrée par le fait que non seulement la division d'examen s'était fondée sur ce nouveau document D4 dans les motifs de sa décision, mais également que la procédure orale s'était déroulée sous une perspective entièrement nouvelle, suite à l'introduction dudit document. En conséquence, le "droit du demandeur d'être entendu" n'a pas été respecté, ce qui constitue un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours, conformément à la règle 67 CBE.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108, ainsi qu'à la règle 64 CBE; il est donc recevable.

2. Les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen peut être modifiée dans la procédure devant l'Office européen des brevets sont régies par l'article 123 et la règle 86 CBE. Après avoir reçu le rapport de recherche européenne et avant de recevoir la première notification de la division d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier la description, les revendications et les dessins (règle 86(2) CBE). Après avoir reçu la première notification de la division

d'examen, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier une seule fois la description, les revendications et les dessins en réponse à la notification. Toutes autres modifications ultérieures sont subordonnées à l'autorisation de la division d'examen (règle 86(3) CBE). Une telle autorisation relève du pouvoir d'appréciation de la division d'examen et dépend des faits de la cause, de la nature des raisons pour lesquelles la modification est demandée, ainsi que du stade de la procédure. Il est plus aisé d'obtenir une modification à un stade précoce que tardif (cf. *Singer*, édition de Lunzer, 123.05).

3. La règle 71bis CBE est pertinente pour le dépôt de modifications avant la procédure orale. En application de la règle 71bis(1) CBE, la division d'examen est notamment tenue de signaler à l'avance aux parties, dans la citation à la procédure orale, les questions qu'elle juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre. En même temps, elle fixe une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. En outre, conformément à la règle 71bis(2) CBE, les parties peuvent être invitées à fournir des pièces satisfaisant aux conditions requises par la Convention, y compris des modifications de la description, des revendications et des dessins. En l'espèce, la notification établie en vertu de la règle 71bis CBE invitait le requérant à produire des moyens et des modifications. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause (règle 71bis(1), quatrième phrase CBE). Cette disposition est applicable aux modifications produites après cette date (règle 71bis(2), deuxième phrase CBE).

4. Dans la présente affaire, il ressort du procès-verbal de la procédure orale qui s'est tenue devant la division d'examen le 18 avril 1997, tel que résumé au point II supra, que la division d'examen a introduit au cours de cette procédure orale un nouveau document D4, qui avait certes été cité dans le rapport de recherche européenne, mais qui n'avait pas été évoqué au cours de la procédure d'examen.

4.1 La présentation de ce nouveau document revient à introduire de nouveaux faits ou preuves dans la procédure, ainsi qu'il ressort du libellé de l'article 117(1) CBE, qui dispose :

"Dans toute procédure devant une division d'examen, ... les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises :

a) ...

b) ...

c) la production de documents;"

Suite à la présentation de ce nouveau moyen de preuve, la procédure orale a été interrompue pendant une demi-heure, afin de permettre au demandeur d'étudier le document en question, à savoir un article de cinq pages et demie tiré d'une revue scientifique. Habituellement, et tel est également le cas en l'espèce, le texte et la structure de ces articles scientifiques sont plus complexes que ceux de la littérature brevets, lesquels sont dans une large mesure uniformisés. Aussi, de l'avis de la Chambre, une pause d'une demi-heure est-elle trop brève pour permettre une analyse appropriée d'un texte aussi complexe. De plus, dans la décision contestée, la division d'examen n'a pas examiné l'argumentation développée par le demandeur quant à la pertinence du document D4 pour la question de l'activité inventive.

4.2 A l'issue de la procédure orale, la division d'examen a prononcé le rejet de la demande, conformément à l'article 97(1) CBE, au motif que :

"l'objet des revendications 1 selon la requête principale et la requête subsidiaire est dénué d'activité inventive au regard de l'enseignement de D1 **et/ou de D4** , ainsi que des connaissances générales de l'homme du métier" (cf. page 5, avant-dernier paragraphe du procès-verbal). (C'est la Chambre qui souligne).

Bien que la division d'examen ait déclaré que le document D4 avait uniquement été

citée

"dans le but de dissiper le moindre doute quant au bien-fondé de sa position" (à savoir de la division d'examen) (page 3, paragraphe 4 du procès-verbal) et

"pour mettre en évidence l'enseignement du manuel susmentionné" (page 6, paragraphe 5 de la décision),

il ne fait aucun doute que le document D4 n'est pas un manuel et que les informations qu'il contient ne sont pas assimilables à l'enseignement d'un manuel, mais qu'il présente les développements les plus récents dans le domaine des dispositifs électroniques à la date de publication, comme tel est habituellement le cas pour ce type de revue scientifique.

Par ailleurs, l'argumentation de la division d'examen, telle que citée ci-après:

- "en **expliquant** en particulier que le passage en question de la page 927 du document D4 était en fait clair et spécifique, et qu'à l'évidence, **il se référait également** au passage de la page 924. En conséquence, ne pouvait pas être considéré comme impliquant une activité inventive **au regard du document D4** " (cf. paragraphe 2 de la page 3 du procès-verbal) et

- "étant donné que le document D4 enseigne clairement à la page 927 ... **prise avec** la page 924" et "En conséquence, le document D4 **incite** clairement l'homme du métier à **essayer** " (cf. décision page 6, dernier paragraphe à la page 7, premier paragraphe) (C'est la Chambre qui souligne) fait clairement apparaître

que la décision relative au défaut d'activité inventive de l'objet de la requête principale et de la première requête subsidiaire ne pouvait pas être bien motivée sans l'introduction du document D4 en tant que nouvel élément de preuve. Pour les

raisons susmentionnées, le document D4 a donc joué un rôle essentiel dans la conclusion à laquelle la division d'examen est parvenue quant à l'activité inventive.

En conséquence, la décision était fondée sur des preuves au sujet desquelles le demandeur n'a pas été suffisamment en mesure de prendre position, comme le requiert l'article 113(1) CBE.

Le droit d'être entendu étant un des principes fondamentaux de procédure de la CBE, son non-respect constitue un vice substantiel de procédure.

5. En outre, il ressort de la décision de la division d'examen que celle-ci n'a pas pris en considération la deuxième requête subsidiaire conformément à la règle 71bis CBE, au motif qu'aucun changement n'était intervenu dans les faits de la cause.

5.1 La recevabilité d'une requête principale ou subsidiaire déposée après la date finale que la division d'examen a fixée dans la citation à la procédure orale doit être examinée au regard de la règle 86(3) CBE, qui confère à la division d'examen un pouvoir d'appréciation général en matière d'admission ou de rejet des modifications, ainsi qu'au regard de la règle 71bis(1), quatrième phrase CBE qui, d'après la règle 71bis(2) CBE, est applicable par analogie aux modifications et s'énonce comme suit :

"De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date **peuvent ne pas** être pris en considération, **à moins qu'il ne convienne de les admettre** en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause". (C'est la Chambre qui souligne).

De l'avis de la Chambre, les termes "peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre" signifient qu'en règle générale, la division d'examen n'est pas tenue d'admettre de nouveaux faits ou preuves, ou encore, selon le cas, des modifications, mais a tout pouvoir de le faire. Toutefois, si les faits

de la cause ont changé, elle devrait les admettre dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré.

La question qui se pose donc en l'espèce est de savoir si l'introduction, au cours de la procédure orale, du document D4 par la division d'examen elle-même a modifié les faits de la cause. La division d'examen a estimé qu'aucun changement n'était intervenu dans les faits de la cause, sans toutefois motiver son opinion. La règle 71bis CBE est entrée en vigueur assez récemment, au 1^{er} juin 1995, et la signification de l'expression "changement dans les faits de la cause" n'a, à ce jour, pas encore été interprétée par les chambres de recours. D'après les Directives, un tel changement dans les faits de la cause interviendrait dans l'exemple suivant, qui en illustre les conséquences : "cependant, lorsque l'opposant produit, avant la date indiquée, de nouveaux éléments pertinents, le titulaire du brevet doit avoir la faculté de prendre position et de présenter des modifications (art. 113(1))" (E-III, 8.6). La chambre souscrit à cette définition.

Aussi la chambre estime-t-elle que la présentation du document D4 par la division d'examen au cours de la procédure orale revenait, par analogie, à produire de nouveaux éléments pertinents, et que, dans les circonstances de l'espèce, on aurait pu attendre de la division d'examen qu'elle admette des modifications en réponse, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré, afin d'éviter toute violation des dispositions de l'article 113(1) CBE. En outre, de l'avis de la Chambre, il serait contraire au bon exercice de ce pouvoir d'appréciation de pas admettre dans la procédure des modifications manifestement admissibles et qui répondent aux objections en suspens.

Toutefois, pour les raisons énoncées au point 5.2 infra, la Chambre n'est pas en mesure de déterminer si, dans les circonstances particulières de l'espèce, la division d'examen a raisonnablement exercé son pouvoir d'appréciation ou si elle a fondé sa décision sur des principes erronés.

5.2 D'après le procès-verbal de la procédure orale à l'issue de laquelle la décision contestée a été prononcée, la division d'examen a décidé de ne pas admettre la deuxième requête subsidiaire, mais n'a pas fourni le moindre motif ou argument afin d'expliquer pourquoi elle considérait que les faits de la cause n'avaient pas changé. Au point 8 du chapitre "I. Exposé des faits et conclusions", la décision contestée dit simplement :

"La division d'examen a décidé de ne pas prendre en considération les revendications de procédé (deuxième requête subsidiaire), conformément à la règle 71bis CBE, au motif qu'aucun changement n'est intervenu dans les faits de la cause".

Il s'agit là d'une simple déclaration, qui n'est étayée par aucun motif de droit ou de fait justifiant la conclusion selon laquelle les faits de la cause n'ont pas changé. Au chapitre "II. Motifs de la décision", la division d'examen n'évoque même pas la deuxième requête subsidiaire. Elle n'a donc absolument pas motivé sa décision de ne pas admettre la deuxième requête subsidiaire, comme le requiert la règle 68(2) CBE (cf. T 182/88 (JO OEB 1990, 287) et T 183/89 du 30 juillet 1990), ni même fait référence aux brèves raisons de cette décision exposées dans le procès-verbal de la procédure orale. De surcroît, ces motifs n'étaient en eux-mêmes pas suffisamment développés (cf. page 3, dernier paragraphe à la page 4, premier paragraphe).

En conséquence, la décision contestée n'est pas conforme aux dispositions de la règle 68(2) CBE, ce qui constitue un autre vice substantiel de procédure.

6. La chambre conclut donc que la décision contestée doit être annulée et fait usage du pouvoir que lui confère l'article 111(1) CBE pour renvoyer l'affaire à la première instance, afin de poursuivre la procédure relative à la demande, compte tenu de l'argumentation développée par le requérant au sujet du document D4.

En outre, la Chambre juge équitable de rembourser la taxe de recours, conformément à la règle 67 CBE, eu égard aux vices substantiels de procédure qui ont été commis (cf. points 4.2 et 5.2 supra).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'examen est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré, afin de poursuivre la procédure.
3. La taxe de recours est remboursée.