

FT0685.98-990840023

**Décision de la Chambre de recours technique 3.5.2,  
en date du 21 septembre 1998**

**T 685/98 - 3.5.2**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : W. J. L. Wheeler  
Membres : R. G. O'Connell  
A. C. G. Lindqvist

**Demandeur : GPT Limited**

**Référence : Synchronisation d'horloges/GPT**

**Article : 96 (2) et (3), 97 (1), 109 (1) et (2), 111 (1), 113 (1), 125 CBE**

**Règle : 52 (2), 67 CBE**

**Article : 10 RPCR**

**Mot-clé : "Requête d'ordre procédural constituant une réponse au sens de l'article 96 (3) CBE - non" - "Décision de rejet entachée d'excès de pouvoir - oui" - "Remboursement de la taxe de recours équitable - oui" - "Renvoi à la division d'examen aux fins de poursuite de la procédure"**

*Sommaire*

*I. La formulation "Si, dans le délai ... imparti, le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu des paragraphes ... 2" figurant à l'article 96 (3) CBE doit être interprétée à la lumière de la finalité des invitations visées à*

*l'article 96 (2) CBE et à la règle 51 (2) CBE, à savoir donner au demandeur la possibilité d'exercer son droit de prendre position conformément à l'article 113 (1) CBE. Par conséquent, une lettre du demandeur qui n'exerce pas ce droit, ni n'y renonce, n'est pas une réponse au sens de l'article 96 (3) CBE (points 3.2 et 3.3 des motifs).*

*II. Si aucune réponse autre que cette lettre n'a été reçue, un rejet prononcé en application de l'article 97 (1) CBE est entaché d'excès de pouvoir, et donc nul dès l'origine, étant donné que l'article 97 (1) CBE exclut expressément le rejet lorsque "des sanctions différentes du rejet sont prévues par la convention", la sanction du défaut de réponse prévue par l'article 96 (3) CBE étant que "la demande est réputée retirée" (point 5.1 des motifs).*

*III. En particulier, lorsque la réponse d'un demandeur à une première notification établie conformément à la règle 51 (2) CBE ne contient qu'une requête d'ordre procédural sans incidence aucune sur le fond (en l'espèce, une requête tendant à remplacer la notification énonçant les objections émises au titre du PCT par une notification précisant la base légale selon la CBE ainsi qu'une requête visant à la fixation d'un nouveau délai de réponse), la division d'examen n'a pas le pouvoir de rejeter la demande en application de l'article 97 (1) CBE (points 4.3 et 4.5 des motifs).*

*IV. En cas de doute, il ne peut être présumé que le demandeur a renoncé à son droit d'être entendu en vertu de l'article 113 (1) CBE. Par conséquent, une décision de rejet en application de l'article 97 (1) CBE (en l'espèce, la décision de rejet entachée d'excès de pouvoir), fondée sur une telle présomption et rendue avant l'expiration du délai initial de réponse à une notification, contrevient à l'article 113 (1) CBE et constitue donc un vice substantiel de procédure (points 3.3, 4.6, 4.8 et 5.3 des motifs).*

*V. Si une **garantie fondamentale de procédure** a été manifestement violée par un rejet prononcé en application de l'article 97 (1) CBE ou pendant la procédure*

*d'examen qui a précédé, il existe un nouveau vice substantiel de procédure si la division d'examen n'accorde pas une révision préjudicielle en cas de recours (suivant T 647/93, JO OEB 1995, 132), étant donné qu'une telle garantie doit être sauvegardée indépendamment des circonstances de l'espèce (point 6.2 des motifs).*

## **Résumé des faits et conclusions**

I. Le présent recours est dirigé contre le rejet de la demande de brevet européen n° 95 938 496.7 par la division d'examen, rejet qui, selon le requérant, est entaché d'un excès de pouvoir.

II. Le 26 février 1998, la division d'examen a établi une première notification en application de l'article 96 (2) et de la règle 51 (2) CBE, dont les termes étaient les suivants :

"1. Un rapport d'examen préliminaire international a déjà été établi pour la présente demande conformément au PCT. Les irrégularités qui y sont mentionnées donnent lieu à des objections en application des dispositions correspondantes de la CBE.

2. Il n'apparaît actuellement pas quelle partie de la demande pourrait servir de base à une revendication nouvelle et admissible. Si le demandeur considère néanmoins un objet particulier comme brevetable, il doit déposer une revendication indépendante pour cet objet, en tenant compte des dispositions de la règle 29 (1) CBE.

Le demandeur doit également préciser dans sa réponse en quoi l'objet de la nouvelle revendication diffère de l'état de la technique, ainsi que l'importance de cette différence."

Un délai de quatre mois a été imparti pour répondre à cette notification, dont la première page comportait l'indication suivante en caractères gras :

"S'il n'est pas déféré à la présente invitation dans le délai imparti, la demande sera réputée retirée (article 96 (3) CBE)."

III. Par lettre du 5 mars 1998, le demandeur (à présent requérant) a répondu comme suit :

"La notification précitée est rejetée par le demandeur, étant donné qu'elle n'indique pas l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet, comme l'exige la règle 51 (3) CBE. Faute d'objection précise émise en application de la CBE dans la notification, le mandataire du demandeur n'est pas en mesure de répondre.

L'examineur est en conséquence respectueusement invité à établir une nouvelle notification remédiant aux irrégularités précitées. Il est en outre prié d'impartir un nouveau délai de réponse à la nouvelle notification.

L'attention de l'examineur est attirée sur les dispositions de l'article 113 CBE et sur la décision T 951/92, qui se réfère à cet article et à la règle 51 (3) CBE."

IV. Le 29 avril 1998, la division d'examen a rendu la décision attaquée, dont le dispositif était le suivant :

"La demande est rejetée en application de l'article 97 (1) CBE."

Les motifs avancés à l'appui du rejet étaient l'absence de nouveauté des revendications 1 et 2 et le manque de clarté de la revendication 3 ainsi que, sur la base d'une interprétation possible de cette revendication, son défaut d'activité inventive.

La décision faisait au surplus la constatation suivante au point 21 :

"Ce dossier ne contient en fait **aucune** (c'est la division d'examen qui souligne) réponse aux objections qui avaient été émises dans le rapport d'examen préliminaire

international et reprises par la première notification dans la phase régionale. Ce défaut de réponse est particulièrement manifeste en ce qui concerne l'objection tirée de l'absence de nouveauté...".

V. Le 24 juin 1998, soit dans le délai de quatre mois imparti pour répondre à la notification du 26 février 1998, le demandeur a envoyé par télécopie une réponse sur le fond à la notification faite conformément à la règle 51 (2) CBE, dans laquelle il s'est élevé contre l'objection tirée de l'absence de nouveauté, a modifié les revendications et la description en tenant compte des objections émises et a requis une procédure orale au cas où le rejet serait envisagé.

VI. Le requérant demande que la décision attaquée soit annulée et que la taxe de recours soit remboursée.

VII. Les arguments du requérant peuvent se résumer comme suit :

La lettre du demandeur du 5 mars 1998 était non pas un refus de répondre à la notification faite conformément à la règle 51 (2) CBE, mais simplement une objection quant à la forme de la notification et une requête motivée tendant à ce que lui soit adressée une notification précisant explicitement "les dispositions correspondantes de la CBE".

Bien qu'il n'ait pas eu de réponse à cette lettre, le requérant a envoyé par télécopie une réponse sur le fond à la notification selon la règle 51 (2) CBE, et ce avant l'expiration du délai de réponse qui lui avait été imparti.

Aux termes de l'article 97 (1) CBE, "la division d'examen rejette la demande de brevet européen si elle estime que cette demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, **à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la convention** (c'est le requérant qui souligne).

Etant donné qu'à la date du rejet, le délai de réponse à la notification n'était pas encore venu à expiration, il apparaît qu'il était encore possible de produire une réponse, indépendamment de l'avis de la division d'examen sur ce que le mandataire aurait exposé. A cette date-là, l'article 97 (1) CBE n'était pas applicable.

### **Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.

2. En examinant le présent recours, il s'agit en premier lieu de rechercher si la division d'examen était habilitée, en vertu de la CBE, à rejeter la demande dans la situation de fait et de droit qui existait à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue.

### *3. Droit applicable et jurisprudence*

3.1 Si un demandeur ne répond pas à une notification l'invitant, conformément à l'article 96 (2) et à la règle 51 (2) CBE, à présenter ses observations sur les irrégularités relevées, la demande est réputée retirée en application de l'article 96 (3) CBE. Un rejet de la demande en application de l'article 97 (1) CBE est exclu, étant donné qu'au principe traduit par les termes "est réputée" figurant à l'article 96 (3) CBE fait écho la réserve prévue à l'article 97 (1) CBE : "à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la convention".

3.2 Par conséquent, la réception d'une réponse au sens de l'article 96 (3) CBE est une condition à l'application de l'article 97 (1) CBE à la suite d'une notification selon la règle 51 (2) CBE. En outre, la formulation "Si, dans le délai ... imparti, le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu des paragraphes ... 2" figurant à l'article 96 (3) CBE doit être interprétée à la lumière de la finalité des invitations visées à l'article 96 (2) CBE et à la règle 51 (2) CBE, à savoir donner au demandeur la possibilité d'exercer son droit de prendre position conformément à l'article 113 (1) CBE. Dans la décision J 37/89 (JO OEB 1993,

201), la Chambre de recours juridique a interprété l'article 96 (3) CBE en ce sens qu'un demandeur qui requiert simplement une prorogation du délai de réponse, et dont la requête est par la suite rejetée, "ne défère pas aux invitations" au sens du paragraphe en cause, ce qui a pour conséquence que la demande doit être réputée retirée (point 3.3 des motifs), tandis que dans la décision T 160/92 (JO OEB 1995, 35), la chambre a retenu qu'une lettre par laquelle le demandeur répond en temps utile à une notification de la division d'examen et traite des points essentiels de cette notification suffit à constituer une réponse au sens de l'article 96 (3) CBE et que la demande ne pouvait donc être réputée retirée (sommaire et point 3.5 des motifs). Ces décisions estimaient en outre toutes deux qu'il n'était pas nécessaire qu'une lettre soit complète (sur le fond) ou convaincante pour constituer une réponse au sens de l'article 96 (3) CBE. Une autre forme de réponse pouvant donner lieu au rejet valable d'une demande a fait l'objet de la décision J 29/94 (JO OEB 1998, 147) en relation avec l'article 110 (3) CBE, qui utilise les mêmes termes que l'article 96 (3) CBE dans le contexte analogue de la procédure de recours ; dans cette décision, il a été observé que si le demandeur ne désire pas répondre sur le fond à une notification établie conformément à l'article 110 (2) CBE, il peut demander qu'une décision soit rendue en l'état du dossier (point 1.1.2 des motifs, dernière phrase). Ce dernier type de réponse est en fait une renonciation au droit prévu à l'article 113 (1) CBE de prendre position sur les irrégularités relevées.

3.3 Par conséquent, avant qu'il y ait rejet valable, il faut que le demandeur ait exercé son droit de prendre position ou qu'il y ait renoncé. Comme l'a souligné la Grande Chambre de recours dans sa décision G 1/88 (JO OEB 1989, 189 (point 2.4 des motifs, dernière phrase)), la renonciation à un droit ne peut être simplement présumée (*A jure nemo recedere praesumitur*).

#### *4. Application aux circonstances de l'espèce*

4.1 La notification que la division d'examen a établie conformément à la règle 51 (2) CBE comprenait implicitement, par le jeu d'une référence, le rapport d'examen préliminaire international qui avait été rédigé pour la demande internationale initiale.

Elle était informelle dans la mesure où elle laissait au demandeur le soin d'interpréter le rapport d'examen préliminaire international à la lumière de la connaissance que son mandataire était supposé avoir des dispositions de la CBE et, si nécessaire, d'une correspondance de ces dispositions avec celles du PCT.

4.2 Par retour du courrier, le demandeur a essentiellement sollicité une notification plus formelle précisant les objections émises au titre de la CBE et un nouveau délai de réponse à cette nouvelle notification.

4.3 Cette réponse ne visait manifestement pas à présenter des observations sur les irrégularités relevées dans la notification établie conformément à la règle 51 (2) CBE, ce que traduit la constatation faite à ce propos au point 21 de la décision attaquée et citée au point IV ci-dessus. Il ne s'agissait pas d'une réponse sur le fond suffisante selon la décision T 160/92. Elle ne pouvait pas non plus, selon la Chambre, être raisonnablement interprétée comme une renonciation au droit d'être entendu, à l'instar de la requête demandant une décision en l'état du dossier telle que mentionnée dans la décision J 29/94. Il s'agissait tout simplement d'une requête motivée touchant à la procédure, sans incidence aucune sur le fond, et présentée dans le délai de réponse à la notification.

4.4 Il pourrait être utile de rappeler que certaines requêtes d'ordre procédural trouvent une base formelle explicite dans la CBE, par exemple les requêtes en prorogation du délai de réponse (règle 84), en procédure orale (article 116), en interruption de la procédure (règle 90), en correction d'erreurs dans les pièces soumises à l'OEB (règle 88), etc., et que des procédures explicites ont été arrêtées pour leur traitement. Cela ne signifie toutefois pas que l'on ne puisse présenter d'autres requêtes d'ordre procédural, et la division d'examen a nécessairement en propre le libre pouvoir d'appréciation de traiter dûment de telles requêtes qui "ne sont pas ancrées dans la loi". Dans le cadre de ce libre pouvoir d'appréciation, certaines requêtes pourraient raisonnablement être délaissées, par exemple si elles sont jugées futiles ou vexatoires, alors que d'autres pourraient être accueillies ou rejetées.



4.5 Il ne serait pas opportun que la Chambre fasse obstacle à l'exercice de ce libre pouvoir d'appréciation en prescrivant à la division d'examen la façon dont elle aurait dû réagir à la réponse du demandeur qui contenait simplement une requête tendant à remplacer la notification énonçant les objections émises au titre du PCT par une notification précisant la base légale selon la CBE ainsi qu'une requête visant à la fixation d'un nouveau délai de réponse à cette notification. Il suffit de relever qu'à ce stade, il n'était pas possible de rejeter immédiatement la demande en vertu de l'article 97 (1) CBE, les conditions nécessaires à l'application de cette disposition n'étant pas remplies (point 3.3 ci-dessus).

4.6 Il ne semble guère justifié d'interpréter les déclarations "La notification ... est rejetée par le demandeur" et "le mandataire du demandeur n'est pas en mesure de répondre" comme traduisant la ferme intention de ne pas répondre sur le fond à la notification tant que la nouvelle notification demandée n'aura pas été reçue. Par conséquent, ces déclarations ne sauraient être interprétées comme une renonciation, expresse ou implicite, au reste du délai de réponse de quatre mois ; elles ne déclenchent pas non plus le jeu de la fiction du retrait de la demande pour défaut de réponse (article 96 (3) CBE), pas plus qu'elles n'empêchent le demandeur de solliciter une prorogation du délai de réponse en application de la règle 84 CBE ou ultérieurement, à la suite de la constatation de la perte d'un droit conformément à la règle 69 CBE, la poursuite de la procédure en application de l'article 121 CBE.

4.7 La décision attaquée contient également au point 21 la constatation suivante :

"En outre, bien que la division d'examen ait fait savoir au mandataire du demandeur ce qu'il **devait faire** (c'est la division d'examen qui souligne), à savoir déposer une revendication indépendante pour un objet particulier qu'il considère comme brevetable, et, dans le délai de quatre mois imparti à cet effet, préciser dans sa réponse en quoi l'objet de la nouvelle revendication diffère de l'état de la technique ainsi que l'importance de cette différence, le mandataire du demandeur, dans sa réponse du 5 mars 1998, n'a **rien** (c'est la division d'examen qui souligne) fait de tout cela pour éviter le rejet de la demande".

Au point 22, il est ajouté :

"Par conséquent, il est constaté que tous les articles de la CBE, et notamment l'article 113, ont été respectés avant le rejet de la demande, la décision de rejet étant fondée sur des motifs au sujet desquels le demandeur a pu prendre position."

4.8 Il ressort de ces passages que la division d'examen avait retenu que le demandeur, en présentant une simple requête d'ordre procédural par retour du courrier, avait de façon ou d'autre perdu son droit de prendre position pendant le reste du délai de réponse de quatre mois. Une telle vue signifierait que toute lettre envoyée par le demandeur après réception de la notification selon la règle 51 (2) CBE devrait être considérée comme une réponse définitive de sa part, même si le délai de réponse n'est pas encore expiré. Or, si l'on interprète correctement la lettre du 5 mars 1998, le demandeur n'a pas exercé son droit de prendre position sur le fond conformément à l'article 113 (1) CBE, pas plus qu'il n'y a renoncé. Le délai de réponse n'étant pas encore venu à expiration, il ne pouvait pas davantage avoir perdu ce droit. Dès lors, le rejet hâtif, alors qu'il restait encore environ deux mois pour répondre, n'a pas respecté les dispositions de l'article 113 (1) CBE en ce qu'il a privé le demandeur de la possibilité de prendre position.

## 5. *Conclusions*

5.1 Il ressort de l'analyse qui précède que puisqu'à la date où la décision attaquée a été rendue, aucune réponse au sens de l'article 96 (3) CBE - interprétée téléologiquement - n'avait été reçue, le rejet prononcé en application de l'article 97 (1) CBE est entaché d'excès de pouvoir, et donc nul dès l'origine, étant donné que l'article 97 (1) CBE exclut expressément le rejet lorsque "des sanctions différentes du rejet sont prévues par la convention", la sanction du défaut de réponse prévue par l'article 96 (3) CBE étant que "la demande est réputée retirée".

5.2 Il s'agit ainsi d'un vice majeur entachant la procédure de première instance au sens de l'article 10 du règlement de procédure des chambres de recours (règles

d'application de la CBE, 1998, article 23(4)-2) selon lequel, en l'absence de raisons particulières, la chambre renvoie l'affaire à la première instance dans l'exercice des compétences que l'article 111 (1) CBE lui confère. Il s'agit de surcroît d'un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE, en sorte qu'il y a lieu de rechercher si, dans ces circonstances, l'équité commande de rembourser la taxe de recours. Le demandeur ayant été contraint de former le présent recours pour recouvrer les garanties procédurales dont il avait été privé, la Chambre tient ce remboursement pour équitable.

5.3 Au surplus, puisque la décision hâtive a enfreint l'article 113 (1) CBE en privant le demandeur de l'un de ses droits fondamentaux prévus par la Convention, elle a conduit à un vice substantiel de procédure supplémentaire.

#### *6. Autres considérations - Article 109 CBE*

6.1 Les dispositions de l'article 109 (1) CBE ont été spécialement conçues pour permettre à la division d'examen de remédier rapidement aux vices de procédure comme ceux qui atteignent la présente espèce. Or, il apparaît que la division d'examen n'a pas reconnu que sa décision de rejet pour défaut de réponse au sens de l'article 96 (3) CBE était entachée d'excès de pouvoir (nonobstant les moyens invoqués par le requérant et résumés au point VII ci-dessus), ou que si elle l'a fait, elle a méconnu que dans ces circonstances, elle était tenue d'appliquer ces dispositions et d'annuler sa propre décision.

6.2 Conformément à l'article 109 (2) CBE, la division d'examen est dispensée d'exposer les motifs pour lesquels elle n'a pas annulé sa décision, si bien que la Chambre ne peut qu'émettre des hypothèses à ce sujet. Le deuxième paragraphe de la notification établie par la division d'examen le 26 février 1998 (point II ci-dessus) donne à penser que la division d'examen a jugé que la réponse sur le fond du 24 juin 1998 était insuffisante pour lever les objections qui avaient été émises dans le rapport d'examen préliminaire international et qu'elle a estimé qu'il serait inutile d'annuler sa décision en application de l'article 109 (1) CBE pour finalement

rendre une nouvelle décision de rejet. Par conséquent, il peut être opportun de signaler que le critère pragmatique de savoir si la procédure ainsi reprise donnerait lieu, selon toute vraisemblance, à la délivrance d'un brevet n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, des garanties procédurales sont en cause ; le droit d'être entendu (article 113 CBE), le droit à une procédure orale (article 116 CBE) et le droit de faire annuler des actes de procédure entachés d'excès de pouvoir (inclus dans l'article 125 CBE) sont des droits fondamentaux qui ne sauraient être subordonnés à des considérations d'efficacité administrative. Aussi la Chambre saisit-elle l'occasion pour souligner que si une garantie fondamentale de procédure a été manifestement violée par un rejet prononcé en application de l'article 97 (1) CBE ou pendant la procédure d'examen qui a précédé, il existe un nouveau (en l'espèce, un troisième) vice substantiel de procédure si la division d'examen n'accorde pas une révision préjudicielle en cas de recours (T 647/93, JO OEB 1995, 132, point 2.6 des motifs), étant donné qu'une telle garantie doit être sauvegardée indépendamment des circonstances de l'espèce. Il convient d'observer que si la révision préjudicielle prévue par l'article 109 (1) CBE n'est pas accordée dans de tels cas, le demandeur doit supporter des frais et un retard (jusqu'à plusieurs années) supplémentaires avant de pouvoir obtenir réparation dans le cadre d'une procédure de recours.

## **Dispositif**

### **Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance afin de poursuivre la procédure.
3. La taxe de recours est remboursée.