

Chronique Brevets

T 1181/04 – 3.3.6 (31.01.2005)

Cette décision concerne les dernières étapes de la procédure de délivrance des brevets européens. Son intérêt réside dans la remise en cause de la pratique suivie par l'OEB au stade de la procédure défini par la règle 51(4) CBE entrée en vigueur le 01.07.2002.

De plus, cette décision illustre l'application du principe de la protection de la confiance légitime et celui de l'examen d'office par les Chambres de recours dans une procédure *ex parte*.

Faits et procédure

Le demandeur, la société PIRELLI, a déposé une demande de brevet européen relative à "*Une composition de combustible qui brûle instantanément*" en avril 1999. Au cours de la procédure d'examen au fond, la société PIRELLI a déposé une requête principale et deux requêtes subsidiaires. Toutes ces requêtes ont été maintenues.

En avril 2004, la division d'examen a émis une notification selon la règle 51(4) CBE qui comprenait les informations suivantes : le texte dans lequel il était envisagé de délivrer un brevet européen, une invitation à acquitter les taxes prescrites et à produire une traduction des revendications et l'indication des conséquences de l'inobservation de cette invitation, en l'occurrence, le fait que la demande serait réputée retirée.

En l'espèce, le texte accordé par la division d'examen correspondait à la seconde requête subsidiaire. La notification était en outre accompagnée d'un exposé des motifs pour lesquels la requête principale et la première requête subsidiaire avaient été écartées (respectivement un défaut de clarté et l'absence d'activité inventive).

Le demandeur a formé un recours contre ce qu'il a appelé la décision de la division d'examen et déposé un mémoire exposant les motifs de recours, dans les délais. Dans ce mémoire, le demandeur fournit uniquement des arguments relatifs à la clarté et à l'activité inventive.

Motifs de la décision

La Chambre ne tranche pas la question de savoir si un brevet européen peut être délivré sur la base des requêtes écartées par la division d'examen. Par contre, elle étudie la recevabilité du recours d'une part, et d'autre part, la question du vice substantiel de procédure.

Recevabilité du recours

Le recours est visé par une notification selon la règle 51(4) CBE. Cette notification a pour objet de déterminer si le demandeur est d'accord sur le texte proposé pour la délivrance du brevet.

Si le demandeur est d'accord, remplir les obligations formelles en vue de la délivrance lui permet de marquer implicitement son accord (R. 51(4) dernière phrase CBE). Une décision de délivrance sera alors rendue. S'il n'est pas d'accord avec le texte proposé, la demande sera rejetée conformément à l'article 97(1) CBE.

Ainsi, cette analyse montre que la notification selon la règle 51(4) CBE n'est pas une décision finale susceptible de recours, mais simplement une étape procédurale préalable à la prise de décision, laquelle sera susceptible de recours.

La Chambre examine d'office si le demandeur a pu considérer cette notification comme une décision. En l'occurrence, au vu du contenu de la notification, la Chambre estime que le demandeur ne disposait d'aucune information sur la conduite à suivre en cas de désaccord avec le texte proposé. En accomplissant les obligations formelles en vue de la délivrance, il marquait implicitement son accord sur le texte. En omettant d'accomplir ces actes, sa demande était réputée retirée. En exprimant son désaccord, le demandeur ne pouvait déterminer quelles en seraient les conséquences, en particulier si ce désaccord prévaudrait sur les conséquences prévues par la règle 51 : retrait réputé de la demande ou accord implicite sur le texte proposé.

De plus, le Communiqué de l'OEB, en date du 09.01.2002, relatif à la modification de la règle 51 (JO 2/2002, 112) indique que "le désaccord formel [du demandeur] n'est plus prévu" avec l'entrée en vigueur de la règle 51 modifiée. Cela contribue à renforcer l'incertitude dans laquelle se trouve le demandeur. La Chambre critique enfin le libellé du formulaire utilisé (EPO Form 2004 07.02CSX) qui combine diverses étapes procédurales, sans indiquer l'une des voies qui devrait être offerte au demandeur, en l'occurrence lui donner la possibilité d'exprimer son désaccord.

En résumé, la Chambre est d'avis que la notification donne l'impression au demandeur qu'il a le choix entre payer et accepter le texte proposé ou perdre sa demande. A ce stade de la procédure, toutes les questions de fond étaient résolues, la notification engageait la division d'examen vis-à-vis du demandeur et la suite de la procédure ne dépendait plus que du choix du demandeur.

La Chambre considère donc que les conditions étaient réunies pour reconnaître l'existence d'une décision susceptible de recours. La Chambre décide alors que, dans les circonstances de l'espèce, en application du principe de la confiance légitime, le recours est recevable.

Vice substantiel de procédure

Selon l'article 97(2) CBE, la division d'examen doit établir si le demandeur est d'accord sur le texte proposé. Une procédure à cet effet doit être prévue dans le Règlement d'exécution. Le demandeur doit avoir la possibilité d'établir formellement son accord ou son désaccord. Cet accord est fondamental car, aux termes de l'article 113(2) CBE, l'OEB ne peut prendre de décision que dans le texte accepté par le demandeur.

Or les conséquences juridiques du désaccord du demandeur (le rejet de la demande) ne sont pas les mêmes que l'omission de certains actes purement procéduraux tels que le paiement des taxes ou la remise des traductions des revendications (demande réputée retirée). Les remèdes juridiques sont distincts : dans le premier cas, le recours, dans le second cas, la poursuite de procédure ou le rétablissement des droits.

La règle 51 CBE en vigueur ne donne aucun moyen au demandeur d'exprimer son désaccord. Cependant, on ne peut pas le lui interdire. Il aurait donc fallu indiquer au demandeur que s'il n'était pas d'accord sur le texte proposé, il pouvait exprimer son désaccord, auquel cas les conséquences juridiques prévues à la règle 51(8) CBE (demande réputée retirée) ne seraient pas applicables.

La Chambre estime que la notification reçue par le demandeur lui ôtait la possibilité de diriger la procédure, d'obtenir une décision sur ses requêtes d'un rang supérieur et de former un recours contre une telle décision. Ainsi, cette pratique de l'OEB va à l'encontre des dispositions des articles 97(2) et 113(2) CBE, lesquels doivent prévaloir sur le Règlement d'exécution en cas de conflit.

En conséquence, la Chambre décide que la division d'examen a commis un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

Conclusion

Il faut noter que dans son mémoire de recours, le demandeur n'a pas évoqué l'existence d'un vice substantiel de procédure. La décision a été rendue sans procédure orale ni communication intermédiaire entre la Chambre de recours et le requérant. C'est donc la Chambre qui, lors d'un examen d'office, a soulevé le vice de procédure, l'a analysé et a

ordonné le remboursement de la taxe de recours, sans l'intervention du demandeur. Un tel examen n'était possible qu'en raison du caractère *ex parte* de la procédure de recours.

Cette décision résout simplement une question qui se posait depuis la modification de la règle 51 CBE, tout en conservant l'avantage procuré par cette modification : rendre les dernières étapes de la procédure de délivrance plus efficaces. On peut donc s'attendre à un prochain changement de la pratique suivie par l'OEB.

* * * * *

Pour mémoire, on peut rappeler l'entrée en vigueur de la règle 51(4) CBE modifiée, le 01.04.2005. Selon cette modification, le délai fixé dans la notification au titre de la règle 51(4) sera fixé à 4 mois et ne sera pas prorogable (JO OEB 1/2005, 8). Un communiqué de l'OEB détaille les raisons de cette modification (Communiqué du 22.12.2004, JO OEB 2/2005, 126).

En ce qui concerne les traductions des brevets et demandes de brevet européens, il faut souligner la ratification par la Grande-Bretagne de l'accord de Londres (Accord sur l'application de l'article 65 CBE), le 06.04.2005.

Enfin, il convient de rappeler l'entrée en vigueur du Traité sur le droit des brevets (PLT), le 28.04.2005, à la suite de sa ratification par dix Etats dont cinq Etats contractants de la CBE : le Danemark, l'Estonie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, en plus de la Croatie (Etat d'extension du brevet européen), du Kirghizistan, du Nigéria, et de l'Ukraine.

T 383/03 – 3.2.2 (01.10.2004) – JO OEB 3/2005, 159

Ce recours est dirigé contre la décision de la division d'examen de rejeter une demande de brevet européen relative à un "*Procédé d'épilation utilisant des pulses optiques*". Elle apporte des précisions sur la notion de "méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique" visée à l'article 52(4) CBE.

Faits et procédure

En résumé, la méthode revendiquée était une méthode esthétique visant à éliminer simultanément des poils sur une zone de peau, chaque poil étant contenu dans un follicule (...), la méthode comprenant (a) le positionnement d'un élément au niveau de ladite zone de peau, élément au travers duquel il est possible de passer un rayonnement optique et (b) l'application d'un rayonnement optique.

La division d'examen a rejeté la demande au motif que les revendications portaient sur une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique, non applicable industriellement.

Motifs de la décision

La Chambre procède à une analyse complète des décisions antérieures relatives aux méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et des raisons qui ont conduit le législateur à refuser la brevetabilité de telles méthodes.

Elle en conclut que l'intention du législateur "était uniquement d'exclure de la brevetabilité les traitements thérapeutiques ou chirurgicaux qui sont appropriés ou potentiellement appropriés pour préserver ou rétablir la santé, l'intégrité physique et le bien-être physique d'une être humain ou d'un animal ainsi que pour prévenir les maladies" (point 3.2.c) des motifs).

En d'autres termes, une telle méthode doit s'attaquer à la racine du mal : l'origine de la maladie à traiter ou à prévenir. En l'occurrence, s'agissant d'une hyperpilosité, son origine peut se trouver dans une maladie héréditaire, un cancer ou une maladie endocrine. Cette hyperpilosité n'a pas d'incidence sur la santé physique de la personne traitée. La traiter ne fait qu'améliorer l'apparence esthétique de la personne.

La méthode revendiquée n'a pas pour effet de guérir la personne en s'attaquant à la racine du mal qui l'affecte, mais simplement d'améliorer son apparence, en détruisant la racine des poils indésirables. Le fait que l'hyperpilosité soit un symptôme d'une condition médicale sous-jacente n'est pas suffisant pour considérer une méthode d'épilation comme une méthode de traitement thérapeutique (point 4.1. des motifs).

La Chambre admet que cette méthode est "une intervention physique intentionnelle et non insignifiante qui doit être considérée comme une opération chirurgicale." Mais elle relève ensuite qu'elle "n'est manifestement pas potentiellement appropriée pour préserver ou rétablir la santé, l'intégrité physique et le bien-être physique d'un être humain ou d'un animal" car elle ne pourrait pas être utilisée pour des raisons purement médicales. Une telle méthode n'appartient pas à la catégorie des méthodes de chirurgie esthétique qui peuvent également être employées en chirurgie réparatrice (point 4.2. des motifs).