

NUMÉRO 12
MAI 2021

REVUE FRANCOPHONE DE LA **PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**



ASSOCIATION FRANCOPHONE DE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

www.revue-rfpi.com

ISSN 2490-8347

Le nouveau règlement de procédure des Chambres de recours de l'Office européen des brevets (RPCR 2020)

The new Rules of Procedure of the Boards of Appeal of the European Patent Office (RPBA 2020)

Laurent Teysse

*Ingénieur ESPCI, Diplômé du CEIPI
Mandataire en brevets européens*

Les Chambres de recours de l'Office européen des brevets (ci-après OEB) appliquent depuis le 1^{er} janvier 2020 un nouveau règlement de procédure (RPCR 2020). Nous détaillons dans cet article les principales modifications apportées par ce nouveau règlement, dont certaines ont un impact majeur sur la stratégie à suivre par les parties, et ce, dès la première instance.

The Boards of Appeal of the European Patent Office have been applying a new set of Rules of Procedure (RPBA 2020) since 1 January 2020. In this article, we detail the main changes brought about by this new regulation, some of which have a major impact on the strategy to be followed by the parties, and this as from the first instance.

Introduction

Les Chambres de recours de l'OEB sont chargées d'examiner les recours formés contre les décisions prises par les organes de première instance de l'OEB¹. Les décisions de la section de dépôt, de la division juridique et quelques décisions des divisions d'examen qui ne sont pas de nature technique sont dévolues à la Chambre de recours juridique, tandis que les 28 Chambres de recours techniques traitent des recours formés contre les décisions prises par les divisions d'examen (recours *ex parte*) et d'opposition (recours *inter partes*). Réparties par domaines techniques, les Chambres de recours techniques ont rendu près de 1900 décisions en 2019, dont près des deux-tiers dans le cadre de recours *inter partes*².

Les Chambres de recours sont chargées d'assurer le respect du droit dans l'application de la Convention sur le brevet européen (ci-après CBE). Elles décident en dernière instance et leurs décisions ne

peuvent être révisées que par la Grande Chambre de recours dans le cadre de requêtes en révision fondées sur des vices graves, tels qu'une violation du droit d'être entendu³

Les Chambres de recours disposent depuis 1980 d'un règlement de procédure (RPCR), prévu par l'article 23(4) CBE, et qui s'impose à toutes les Chambres, « pour autant qu'il ne conduise pas à un résultat incompatible avec l'esprit et les objectifs de la CBE »⁴. Des articles majeurs portant sur le fondement de la procédure et les modifications des moyens par les parties ont été ajoutés en 2003⁵, mais, depuis 2007⁶, le RPCR n'avait pas été modifié.

Conçues pour accroître l'efficacité des Chambres, améliorer la prévisibilité pour les parties et favoriser l'harmonisation des pratiques entre les Chambres, les modifications apportées dans le nouveau règlement auront pour certaines un impact majeur sur la conduite des recours et les stratégies à adopter par les parties, dès la première instance.

¹ CBE, art. 21(1).

² Rapport annuel des Chambres de recours, 2019

³ CBE, art. 112bis CBE

⁴ RPCR 1980, art. 18, RPCR 2020, art. 23

⁵ JO OEB 2003, 62

⁶ RPCR 2007, JO OEB 2007, 536

Nous traitons dans cet article des modifications effectuées par rapport au RPCR 2007 qui devraient avoir le plus d’impact pour les parties, en termes de gestion des dossiers (I) et de modifications des moyens (II). La plupart des dispositions du RPCR 2020 étant applicables depuis son entrée en vigueur, le 1^{er} janvier 2020, à tous les recours en instance, quelques décisions de Chambres viennent déjà éclairer leur interprétation.

I. Modifications concernant la gestion des dossiers

Article 10 : Accélération de la procédure

En application des articles 10(3) à 10(5), une Chambre peut accélérer une procédure, d’office, sur demande motivée des parties, ou bien à la demande d’une juridiction ou autre autorité compétente d’un Etat contractant. Ces dispositions remplacent le « Communiqué du Vice-Président en charge de la DG3 du 17 mars 2008 ». Le fait qu’une action en contrefaçon soit engagée ou même envisagée, ou que l’octroi de licence soit en discussion, constitue un motif valable. Les exemples d’accélération sont rares. On peut citer l’affaire T18/09, dans laquelle la procédure de recours n’a duré au total que 9 mois, suite à une demande d’accélération formulée par une juridiction britannique.

Article 15 : Procédures orales

L’article 15(1) prévoit que la Chambre envoie aux parties, normalement au moins 4 mois avant la procédure orale, une notification indiquant les points importants pour la décision à prendre et formulant éventuellement une opinion provisoire. Dans la précédente version du règlement, une telle notification n’était que facultative, mais en pratique était fréquemment envoyée.

L’article 15(2) indique que seuls des **motifs sérieux**, dont des exemples sont donnés, peuvent conduire à changer la date prévue pour la procédure orale. La pratique en la matière devrait peu évoluer, puisque cet article reprend en grande partie – et remplace – le « Communiqué du Vice-Président en charge de la DG3 du 16 juillet 2007 ». On

notera toutefois que les déplacements professionnels ayant fait l’objet d’une réservation ferme avant la signification de la citation à la procédure orale ont été ajoutés à la liste des motifs sérieux.

À la fin de chaque année, les Chambres publieront une liste prévisionnelle des affaires pour lesquelles une procédure orale devrait se tenir au cours de l’année qui suit⁷.

Article 15bis : Procédures orales par visioconférence

Un nouvel article 15bis, régissant la tenue de procédures orales par **visioconférence**, doit être prochainement inséré dans le règlement. Du fait de la pandémie de COVID-19, de nombreuses procédures orales se sont tenues au cours de l’année 2020 par visioconférence, avec l’accord des parties. Le nouvel article 15bis entend à la fois élargir et donner un cadre juridique à cette pratique.

Selon ces nouvelles dispositions, une Chambre pourra décider de recourir à la visioconférence, soit d’office, soit à la demande d’une partie. L’accord de toutes les parties n’est donc pas nécessaire. Dans le cas d’une procédure orale en présence, une partie, ou tout mandataire ou personne accompagnante, pourra à sa demande être autorisée à participer par visioconférence – procédure orale hybride. Enfin, un ou plusieurs membres de la Chambre, y compris le Président, peuvent participer par visioconférence.

Si le nouvel article doit entrer en vigueur le 1^{er} avril 2021, il est déjà prévu que les Chambres puissent l’appliquer dès le 1^{er} janvier.

Article 11 : Renvoi

L’article 111(1) CBE permet aux Chambres d’exercer les compétences de la première instance ou de renvoyer l’affaire devant ladite instance pour suite à donner.

Un renvoi était traditionnellement ordonné lorsque l’organe de première instance n’avait traité que certains points : à titre d’exemples lorsque la division d’examen avait rejeté la demande pour défaut de nouveauté sans traiter l’exigence d’activité inventive, ou lorsque la division d’opposition avait

⁷ RPCR 2020, art. 1(2)

révoqué le brevet pour insuffisance de description, sans discuter de la brevetabilité de l'invention. Le dépôt d'un nouveau document particulièrement pertinent ou d'une nouvelle requête entraînait parfois un renvoi, afin que les parties puissent bénéficier d'un double degré de juridiction⁸.

Le nouvel article 11 vise à réduire le nombre de renvois et donc de va-et-vient entre les instances du premier degré et les Chambres de recours, en précisant que des « **raisons particulières** » justifiant un renvoi doivent exister. La présence d'un vice substantiel de procédure – par exemple une violation du droit d'être entendu – constitue une raison particulière. En revanche, une Chambre ne devrait normalement pas renvoyer l'affaire si toutes les questions peuvent être tranchées sans effort excessif de la part de la Chambre.

Les Chambres ont d'ores-et-déjà appliqué cet article dans plusieurs centaines de décisions. Il en ressort que les Chambres continuent généralement d'ordonner un renvoi lorsqu'elles annulent une décision de première instance qui n'a traité que certains motifs. Quelques Chambres se sont toutefois prononcées en sens contraire, par exemple dans des affaires où l'opposant était inactif ou avait retiré son opposition⁹. Certaines Chambres font, en outre, remarquer que discuter de motifs qui n'ont pas été traités par la première instance serait contraire à l'objet premier de la procédure de recours, qui est selon l'article 12(2) de réviser la décision attaquée¹⁰.

Certaines Chambres ont renvoyé des affaires devant les divisions d'examen, car elles avaient des doutes quant au fait que la recherche était complète¹¹. Les renvois en première instance occasionnés par de nouveaux moyens, tels que de nouveaux documents ou de nouvelles requêtes, devraient toutefois être plus rares que par le passé¹², et ce, d'autant plus, comme nous le verrons dans la suite du présent article, que de tels nouveaux moyens seront plus

rarement admis dans la procédure. Dans l'affaire T607/17, c'est une nouvelle interprétation de la revendication qui a constitué une raison particulière justifiant un renvoi. Dans la décision T350/17, la Chambre a considéré que le concept de « raisons particulières » de l'article 11 ne devait pas être interprété restrictivement, d'une manière qui restreindrait indûment le pouvoir discrétionnaire de renvoi en première instance, consacré par l'article 111(1) CBE.

Articles 15(7) et (8) : Décisions abrégées

Sur certaines questions, les motifs de la décision peuvent désormais être formulés sous forme abrégée lorsque la Chambre souscrit totalement aux conclusions et aux motifs de la décision de première instance quant aux questions considérées¹³.

Les Chambres ont pour l'instant fait très peu usage de cette faculté¹⁴. Dans la décision T1227/15, la Chambre a renvoyé aux points de la décision de première instance portant sur l'extension induite (article 100c) CBE et le défaut de nouveauté par rapport à un document D1, après avoir vérifié que les soumissions de la Requérante-opposante sur ces points étaient identiques en recours et devant la division d'opposition.

Les motifs peuvent également être abrégés lorsque la décision a été prise à l'issue d'une procédure orale, avec l'accord explicite des parties¹⁵, à moins que la Chambre n'ait été informée d'un intérêt légitime, d'un tiers ou d'une juridiction, à ce que la décision écrite contienne le raisonnement complet de la Chambre. Cette disposition a aussi été très peu utilisée jusqu'à présent¹⁶. Dans la décision T561/18, la Chambre a renvoyé, s'agissant des questions de suffisance de description et d'extension de l'objet, à son opinion provisoire exprimée dans la notification envoyée en préparation de la procédure orale, ne traitant en détail dans la décision que les arguments supplémentaires avancés lors de la procédure orale.

⁸ Selon la jurisprudence il n'existe toutefois pas dans la CBE de droit absolu pour les parties à bénéficier d'un double degré de juridiction.

⁹ T2202/19, T113/18

¹⁰ T1966/16

¹¹ T568/17, T943/16, T97/14

¹² T1089/17

¹³ RPCR 2020, art. 15(8)

¹⁴ T1687/17, T1418/17, T2227/15, T2555/16, T469/18

¹⁵ RPCR 2020, art. 15(7)

¹⁶ T561/18, T1050/19, T1497/17, T1936/16

Délais

La réponse de l'intimée au mémoire de recours soumis par la requérante doit être produite dans un délai de 4 mois à compter de la signification dudit mémoire¹⁷, délai pouvant être prorogé à titre exceptionnel jusqu'à 6 mois sur requête écrite et motivée¹⁸.

La décision est prononcée à l'issue de la procédure orale. L'article 15(9) impose aux Chambres de signifier les motifs de la décision dans un délai « convenable », normalement dans les 3 mois de la procédure orale.

Autres dispositions concernant la gestion des dossiers

Certaines dispositions portent plus sur l'organisation interne des Chambres de recours, et devraient avoir moins d'impact sur les parties.

Le nouveau Règlement assouplit la composition des Chambres pour chaque affaire. Ainsi, le Président d'une Chambre n'a plus à assurer la présidence pour chaque procédure et peut désigner un membre de la Chambre comme président pour le recours en question¹⁹. Le rapporteur est désigné dès réception du recours et évalue s'il convient de traiter le recours en priorité ou conjointement avec d'autres recours. Les autres membres de la Chambre peuvent être désignés ultérieurement²⁰. Des recours liés entre eux (cas notamment d'affaires très proches, telles que des oppositions contre des brevets d'une même famille) pourront être traités ensemble, éventuellement dans une procédure commune²¹.

II. Dispositions sur la recevabilité des modifications des moyens par les parties

Il s'agit des dispositions, prévues aux articles 12 et 13, qui auront le plus d'impact sur les parties, en limitant leurs possibilités d'amender leurs moyens au commencement de la procédure de recours et tout au long de celle-ci.

Alors que l'article 114(2) CBE donne aux instances de l'OEB un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou non des faits ou des preuves non produits en temps utile, la notion de « moyens » est ici plus large puisqu'elle inclut selon l'article 12(3) les « **requêtes, faits, objections, arguments et preuves qui sont invoqués** » par les parties.

L'objectif visé par ces dispositions est d'augmenter l'efficacité des procédures en restreignant le champ des discussions.

Au fil de l'avancement de la procédure de recours, les possibilités de modifications des moyens vont en se réduisant, selon trois « **niveaux de convergence** » des débats : d'abord au stade initial du recours (premier niveau), puis après les premiers échanges écrits (deuxième niveau) et enfin après la signification de la convocation à la procédure orale (troisième niveau).

Article 12 : 1^{er} niveau de convergence

Selon l'article 12(2), la procédure de recours a pour objet premier une **révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée**.

Le principal changement apporté par le RPCR 2020 porte sur la possibilité pour les parties de soumettre de nouveaux moyens au stade initial du recours. Dans l'ancien règlement²², la procédure de recours se fondait sur les premiers échanges écrits des parties, à savoir le mémoire de recours et, pour les recours *inter partes*, la réponse au mémoire de recours. A titre d'exception, l'article 12(4) RPCR 2007 donnait aux Chambres un pouvoir discrétionnaire leur permettant de ne pas admettre des faits, preuves et requêtes qui auraient pu être produits ou qui n'avaient pas été admis en première instance. On a pu noter au cours des années une tendance à appliquer ce pouvoir discrétionnaire de manière de plus en plus stricte : tandis que les parties avaient tendance, jusque dans les années 2000, à modifier profondément leurs moyens au stade du recours en déposant de nouveaux documents ou de nouvelles requêtes, les Chambres ont commencé au début des années 2010 à appliquer l'article 12(4) RPCR

¹⁷ RPCR 2020, art. 12(1)

¹⁸ RPCR 2020, art. 12(7)

¹⁹ RPCR 2020, art. 1(3)

²⁰ RPCR 2020, art. 5(1)

²¹ RPCR 2020, art. 10(2)

²² RPCR 2007, art. 12(1).

2007 pour sanctionner un manque de diligence en première instance, notamment le fait pour une partie d'attendre le stade du recours pour se défendre réellement contre les objections soulevées, obligeant parfois les Chambres à renvoyer les affaires en première instance pour discuter de nouvelles requêtes. Depuis quelques années toutefois, les Chambres n'hésitent pas à exercer leur pouvoir d'appréciation selon l'article 12(4) RPCR 2007 de manière plus stricte, lorsqu'elles estiment que les moyens soumis pour la première fois en recours auraient dû l'être dès la première instance. En règle générale, les Chambres admettaient toutefois de nouveaux moyens lorsqu'ils constituaient une réponse légitime aux motifs de la décision.

Le nouveau règlement renverse en quelque sorte la situation : en recours les moyens invoqués doivent maintenant porter sur les **requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée**²³. Les moyens qui ne figuraient pas dans la décision seront considérés comme des modifications, à moins que la partie concernée ne démontre qu'ils ont été valablement soulevés et maintenus durant la première instance. Ce serait le cas, par exemple, d'objections basées sur des motifs d'opposition qui n'ont pas été discutés dans la décision, car la division d'opposition a révoqué le brevet sur la base d'autres motifs, ou de requêtes subsidiaires non examinées, car la division d'opposition a fait droit à une requête de rang supérieur.

Les nouveaux moyens devront être identifiés et justifiés – pourquoi sont-ils soumis, et pourquoi seulement en recours ? –, et seront admis à la discrétion de la Chambre, qui prendra notamment en compte la complexité des modifications, leur pertinence pour traiter les points discutés en première instance et le principe d'économie de la procédure²⁴. Les raisons pour lesquelles les moyens ne sont soumis qu'en recours auront certainement un impact sur leur recevabilité.

En outre, les requêtes, faits, objections et preuves dont la Chambre estime qu'ils auraient dû être soumis en première instance

ou qui n'ont pas été maintenus, ou encore qui n'ont pas été admis par la première instance, ne seront normalement pas admis²⁵.

Enfin, des moyens peuvent ne pas être admis, même lorsqu'il ne s'agit pas de nouveaux moyens, dès lors qu'ils ne sont pas suffisamment motivés dans le mémoire ou la réponse au mémoire²⁶. Un simple renvoi aux écritures de première instance n'est pas suffisant, il est nécessaire d'expliquer de manière claire et concise les raisons pour lesquelles il convient d'annuler ou de confirmer la décision de première instance sur le point particulier que le moyen entend traiter.

En pratique, ces nouvelles règles obligent les parties à soulever le maximum d'objections et à déposer toutes les requêtes possibles dès la première instance. Un opposant pourra plus difficilement argumenter que le rejet de son opposition l'a amené à compléter sa recherche d'antériorité pour trouver des documents plus pertinents. De même, un titulaire aura peu de chances de faire admettre de nouvelles requêtes apportées en réponse à des arguments déjà exposés dans le mémoire d'opposition. En examen, un demandeur devra déposer un grand nombre de requêtes subsidiaires. On peut donc s'attendre à une complexification des procédures de première instance.

Ces articles 12(4) à (6) ne sont applicables qu'aux recours pour lesquels le mémoire a été déposé à compter du 1^{er} janvier 2020. Ils n'ont donc pas encore été appliqués par la « jurisprudence ».

On peut imaginer *a priori* que les Chambres admettront de nouveaux moyens lorsqu'ils seront justifiés par un changement intervenu lors de la procédure orale de première instance ou peu avant. Par exemple, le dépôt d'un document tardif, déposé peu avant la procédure orale, ou un changement d'interprétation durant la procédure orale devrait justifier, au stade du recours, le dépôt de nouvelles requêtes appropriées pour répondre à ces changements, dès lors qu'on ne pouvait exiger du titulaire qu'il dépose ces requêtes au cours de la procédure orale.

²³ RPCR 2020, art. 12(2)

²⁴ RPCR 2020, art. 12(4)

²⁵ RPCR 2020, art. 12(6)

²⁶ RPCR 2020, art. 12(5)

Article 13(1) : 2^{ème} niveau de convergence

Le deuxième niveau de convergence s’applique aux moyens modifiés après le dépôt du mémoire de recours et, le cas échéant, de la réponse au mémoire. La partie doit justifier ces modifications, en expliquant la raison pour laquelle elles sont soumises à ce stade de la procédure. La Chambre décidera de leur admission en prenant notamment en compte différents facteurs : l’état de la procédure, la pertinence de la modification pour *résoudre* – et non plus seulement *traiter*, comme à l’article 12(4) – les questions soulevées, et la question de savoir si la modification nuit au principe d’économie de la procédure, c’est-à-dire à la nécessité de conclure une procédure rapidement afin d’établir la sécurité juridique. Des modifications apportées au texte d’un brevet ou d’une demande de brevet devront en outre surmonter de prime abord les objections soulevées sans donner lieu à de nouvelles objections.

Afin de respecter le droit d’être entendu inscrit à l’article 113(1) CBE, il conviendra d’admettre des modifications apportées en réponse à des moyens tardivement déposés, mais néanmoins admis ou à des questions soulevées d’office par la Chambre. Il a été jugé que ce deuxième niveau de convergence était applicable à tous les recours en instance, y compris à l’encontre de modifications apportées avant l’entrée en vigueur du RPCR 2020²⁷, cet article ne faisant que codifier et cristalliser la pratique établie de longue date par les Chambres en la matière.

Article 13(2) : 3^{ème} niveau de convergence

Le troisième niveau de convergence s’applique aux moyens modifiés après la signification de la citation à la procédure orale, c’est-à-dire, notamment, en réponse à la notification de la Chambre envoyée en préparation de la procédure orale ou, encore, lors de la procédure orale elle-même. Ces moyens ne seront en principe pas pris en compte, sauf **circonstances exceptionnelles** que la partie concernée aura justifiées de manière convaincante.

Le critère d’appréciation est donc très strict, bien plus que celui pratiqué au titre du précédent règlement²⁸, lequel prévoyait que les modifications ne seraient pas admises lorsqu’elles soulèvent des questions que la Chambre ou les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans report de la procédure orale. Cette règle ne s’applique que lorsque la citation à la procédure orale a été signifiée après le 1^{er} janvier 2020. Elle s’applique même si la procédure orale est ultérieurement annulée à la demande du requérant²⁹.

Comme circonstances exceptionnelles, il est possible de citer de nouvelles objections soulevées par la Chambre dans sa notification envoyée en préparation de la procédure orale³⁰, lorsque les nouvelles requêtes constituent une réponse légitime et opportune à ces objections. Le fait que la Chambre se rallie finalement aux arguments de l’Opposante dans une nouvelle notification n’est en revanche pas une circonstance exceptionnelle, dans la mesure où les arguments en question étaient connus de longue date, une partie devant en outre toujours s’attendre à ce qu’une Chambre change d’avis³¹. De même, le fait de soulever, lors de la procédure orale, de nouvelles objections de clarté et d’extension de l’objet à l’encontre d’une modification apportée pour surmonter des objections de manque de clarté et de support est un développement ordinaire de la discussion ne dépassant pas le cadre de l’objection initiale. Partant, cela ne constitue pas une circonstance exceptionnelle³². Si une nouvelle objection de la Chambre soulevée dans sa notification justifie le dépôt de revendications modifiées, le demandeur ne doit pas s’attendre à pouvoir, de nouveau, apporter des modifications lors de la procédure orale si les premières modifications soulèvent de nouvelles objections. Le troisième niveau de convergence s’applique également à des objections traitées par la division

²⁷ T634/16, T2227/15, T32/16, T23/17, T1480/16

²⁸ RPCR 2007, art. 13(3)

²⁹ T2279/16

³⁰ T1255/18, T1338/16, T2461/16, T545/18

³¹ T752/16

³² T2214/15

d'opposition dans sa décision mais non reprises dans le mémoire de recours³³.

Dans l'affaire T545/18, le demandeur a soulevé pour la première fois qu'un vice substantiel de procédure avait été commis par la division d'examen, et la Chambre a pris en compte cette modification extrêmement tardive, jugeant que les circonstances exceptionnelles résident dans l'importance majeure du droit d'être entendu dans la CBE.

Il a, en outre, été jugé que les Chambres étaient libres de cumuler ou non les deuxième et troisième niveaux de convergence³⁴. Ainsi, même si des circonstances exceptionnelles peuvent, en application des critères de l'article 13(2), justifier la recevabilité de modifications tardives, ces dernières peuvent néanmoins ne pas être admises en vertu de l'article 13(1) pour défaut de pertinence ou car elles ne surmontent pas de prime abord les objections soulevées, ou en soulèvent de nouvelles.

L. T.

³³ T241/18

³⁴ T989/15, T954/17, T709/16