

FG0001.99-011500027

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

Décision de la Grande Chambre de recours en date du 2 avril 2001

G 1/99

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli
Membres : J.-C. Saisset
C. Andries
G. Davies
B. Jestaedt
A. Nuss
R. Teschemacher

**Titulaire du brevet/Intimé : MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING
COMPANY**

Opposant/Requérant : Nippon Carbide Industries Co., Ltd.

Référence : Reformatio in pejus/3M

**Article : 100, 101(1), 102(1), 102(2), 102(3), 106(1), 107, 108, 112(1)a), 114(1),
123(2), 123(3), 125 CBE**

Règle : 57bis, 58(2), 64b), 66(1), 87 CBE

**Mot-clé : "Reformatio in pejus - exception à l'interdiction" - "Statut du
requérant/opposant" - "Statut du requérant/titulaire du brevet"**

Sommaire

En principe, il convient de rejeter une revendication modifiée qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Il peut néanmoins être fait exception à ce principe afin de répondre à une objection soulevée par l'opposant/requérant ou par la chambre au cours de la procédure de recours, si le brevet tel que maintenu sous une forme modifiée devait sinon être révoqué, cette révocation étant la conséquence directe d'une modification irrecevable que la division d'opposition avait admise dans sa décision intermédiaire.

Dans de telles circonstances, le titulaire du brevet/intimé peut être autorisé, afin de remédier à cette situation, à présenter les requêtes suivantes :

- en premier lieu une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet tel que maintenu ;

- si une telle limitation s'avère impossible, une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE ;

- enfin, si de telles modifications s'avèrent impossibles, une requête tendant à la suppression de la modification irrecevable, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. Les faits ayant conduit à la présente saisine sont les suivants. L'intimé est titulaire du brevet européen n° 0 225 103, lequel a été délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 86 308 961.1. L'unique opposant est le seul à avoir formé un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition de maintenir le brevet sous une forme modifiée. Il est donc le seul requérant. La revendication 1 du

brevet tel que maintenu comprenait une caractéristique qui avait été ajoutée à la revendication 1 du brevet tel que délivré. Au cours de la procédure de recours, l'intimé/titulaire du brevet a présenté une requête principale qui incluait cette caractéristique et une première requête subsidiaire dans laquelle elle était supprimée.

II. Dans la décision de saisine T 315/97 (JO OEB 1999, 554), la Chambre de recours technique 3.4.2 a déclaré qu'elle ne pouvait envisager de faire droit à la requête principale, bien que la caractéristique ajoutée fût fondée sur un passage de la description. Elle a par ailleurs estimé que la suppression de cette caractéristique dans la première requête subsidiaire aurait pour effet d'étendre la protection conférée par le brevet tel que maintenu. Par conséquent, le requérant serait placé dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. La chambre a enfin ajouté que la suppression demandée pouvait être jugée utile et nécessaire, dans la mesure où elle visait à répondre à une objection soulevée durant la procédure de recours.

III. Compte tenu de l'insécurité juridique que suscite le manque d'uniformité de la jurisprudence des chambres de recours relative à l'interdiction de la reformatio in pejus, lorsqu'il s'agit d'appliquer ou d'interpréter la décision G 9/92 (JO OEB 1994, 875), la Chambre de recours technique 3.4.2 a soumis la question suivante à la Grande Chambre de recours :

"Y a-t-il lieu de rejeter une revendication modifiée - par exemple par la suppression d'une caractéristique restrictive de la revendication - qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours ?"

IV. Dans les premières observations qu'il a présentées par écrit dans la présente procédure, le requérant/opposant a estimé que la Grande Chambre de recours devrait également interdire la reformatio in pejus lorsque l'opposant est le requérant et que le titulaire du brevet est de droit partie à la procédure de recours. Selon lui,

cela serait conforme à la législation et à la jurisprudence de nombreux Etats parties à la CBE, ainsi qu'à la jurisprudence antérieure de la Grande Chambre de recours. Il a également déclaré que le titulaire du brevet ayant décidé de sa propre initiative, durant la procédure d'opposition, de ne plus défendre son brevet tel que délivré, mais de recourir à des revendications plus restrictives, rien ne justifiait de s'écarter des principes juridiques consacrés.

V. Dans sa réponse, l'intimé/titulaire du brevet a estimé quant à lui que la décision G 9/92 parvenait sans ambiguïté à des conclusions "non symétriques" aux points 14 et 15 des motifs, à savoir que :

- lorsque le titulaire du brevet est l'unique requérant, les revendications admises par la division d'opposition constituent une limite inférieure et toute requête visant à placer le titulaire du brevet en deçà de cette limite doit être rejetée,

- lorsque l'opposant est l'unique requérant, les revendications admises par la division d'opposition ne forment pas une limite supérieure que le titulaire du brevet ne doit pas franchir lorsqu'il défend son brevet.

VI. Dans ces conclusions et dans tous les moyens qu'elles ont produits ultérieurement, les parties ont proposé des réponses diamétralement opposées à la question soumise à la Grande Chambre.

VII. La Grande Chambre de recours a envoyé, avec la citation à la procédure orale, une notification dans laquelle elle a attiré l'attention des parties sur les questions qui devaient selon elle être examinées de manière approfondie aux fins de la décision à rendre en l'espèce.

VIII. En réponse, l'intimé/titulaire du brevet a produit un avis juridique sur l'étendue des modifications que le titulaire du brevet, partie à la procédure de recours conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, peut apporter aux revendications. Dans cet avis, il a été estimé qu'une demande de modification

proposée par le titulaire du brevet non requérant devrait être recevable. Une telle demande ne devrait être rejetée que lorsqu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 123(2) et (3) CBE, et ce même si la modification demandée aurait pour effet de placer l'opposant et seul requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Il a donc été conclu dans cet avis qu'il convenait de répondre par la négative à la question soumise à la Grande Chambre de recours.

IX. Dans ses conclusions écrites finales, le requérant/opposant a déclaré qu'il y avait lieu de répondre par l'affirmative à la question soumise, car, à son avis, une réponse négative infirmerait le raisonnement de la décision G 9/92 dans son ensemble, et l'intimé/titulaire du brevet n'a pas fourni la moindre raison susceptible de convaincre la Grande Chambre de recours d'agir ainsi.

X. Dans les dernières observations qu'il a produites par écrit, l'intimé/titulaire du brevet a pour l'essentiel fait valoir que si la faculté du titulaire du brevet non requérant de répondre à un recours était limitée non seulement par la liberté du requérant/opposant de mettre fin à la procédure en retirant son recours, mais également par l'obligation de respecter la version maintenue par la division d'opposition en tant que limite supérieure aux modifications apportées en vue de répondre aux attaques de l'opposant, il en résulterait un déséquilibre inacceptable.

XI. La procédure orale a eu lieu le 19 janvier 2001. Les parties ont développé leurs arguments, en prenant notamment position sur les questions suivantes soulevées oralement par la Grande Chambre :

- comment faut-il lire la décision G 9/92? En particulier, le principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus* est-il, dans cette décision, appliqué symétriquement aux cas où le titulaire du brevet est l'unique requérant et à ceux où l'opposant est l'unique requérant ?

- S'il est répondu par la négative à cette question, cela signifie-t-il qu'une revendication modifiée, qui placerait l'opposant et unique requérant dans une

situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours, devrait toujours être admise dans la procédure ou uniquement dans certaines circonstances ?

- S'il est répondu par l'affirmative à cette question, y a-t-il des raisons de s'écarter de cette application symétrique dans certains cas particuliers, notamment lorsque le titulaire du brevet dépose une revendication modifiée afin de répondre à une objection soulevée par l'opposant et seul requérant, cette modification consistant à supprimer une caractéristique restrictive introduite au cours de la procédure d'opposition ?

A l'issue de la procédure orale, la Grande Chambre de recours a annoncé que la décision serait rendue par écrit.

Motifs de la décision

1. La saisine répond aux conditions énoncées à l'article 112(1)a) CBE; elle est donc recevable.

2. La décision de saisine soulève la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus dans le cas où l'opposant est le seul requérant.

2.1 La jurisprudence des chambres de recours contient déjà une définition de ce principe, par exemple dans la décision T 60/91, JO OEB 1993, 551, point 7 des motifs : *"Soweit die Regeln eines Beschwerdeverfahrens ein Hinausgehen über die Anträge der beschwerdeführenden Partei zu deren Nachteil verbieten, spricht man, zumindest im deutschsprachigen Rechtskreis, vom sog. "Verschlechterungsverbot" oder vom Verbot einer "reformatio in pejus" ["Lorsque les règles applicables aux procédures de recours interdisent que le juge, allant au-delà des conclusions du requérant, statue au détriment de celui-ci, on parle, du moins dans les pays germanophones, d'interdiction de la modification de la décision au détriment du requérant, dite aussi interdiction de la "reformatio in pejus"]*. Par conséquent, en

vertu du principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus*, il n'est pas autorisé de rendre une décision qui placerait le requérant dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle il se trouvait avec la décision contestée. Cela correspond à la définition généralement admise dans les Etats contractants.

2.2 Dans la question soulevée par la chambre de recours technique 3.4.2, le libellé "*l'opposant et unique requérant*" correspond à la situation procédurale de l'espèce, à savoir une procédure de recours dans laquelle l'opposant est le seul à avoir formé un recours et où le titulaire du brevet est de droit partie à la procédure de recours au sens de l'article 107, deuxième phrase CBE, c'est-à-dire qu'il est l'intimé. Or, la question de la *reformatio in pejus*, ou de son interdiction, s'applique également aux affaires dans lesquelles plus d'un opposant a formé à titre individuel un recours distinct à l'encontre de la même décision. Dans un souci d'exhaustivité, la présente décision couvrira également ces situations.

2.3 S'agissant de l'aggravation de la situation de l'opposant/requérant, la chambre 3.4.2 évoque uniquement l'éventuelle suppression d'une caractéristique restrictive ajoutée au cours de la procédure d'opposition. Cela correspond à la situation procédurale de l'affaire à l'origine de la saisine. Aussi la Grande Chambre de recours examinera-t-elle uniquement la question de savoir si et dans quelles circonstances une telle suppression peut être autorisée.

3. La chambre 3.4.2 a saisi la Grande Chambre principalement au motif que le manque d'uniformité de la jurisprudence des chambres de recours relative à l'interprétation des décisions G 9/92 et G 4/93 de la Grande Chambre de recours engendre selon elle une insécurité juridique (ces deux décisions sont identiques, cf. JO OEB 1994, 875 et la note de bas de page. Cependant, le texte officiel de la décision G 9/92 étant en allemand et la langue de la présente procédure l'anglais, la Grande Chambre a décidé, dans un souci de clarté, de citer uniquement la décision G 4/93, dont le texte officiel est en anglais).

3.1 Dans l'affaire G 4/93, la question à laquelle il y avait lieu de répondre s'énonçait

comme suit : "*La chambre de recours peut-elle modifier au détriment du requérant la décision attaquée?*" Cette question ne différenciant pas les recours formés par le seul titulaire du brevet de ceux formés par le seul opposant, elle englobe la question soulevée en l'espèce par la chambre 3.4.2. Il convient donc de commencer par analyser la décision G 4/93 avant de répondre à la question soumise.

3.2 En outre, ainsi que le relève la décision de saisine, la réponse donnée dans le dispositif de la décision G 4/93 à la question de savoir si l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique ou non au cas où le titulaire du brevet est de droit partie à la procédure a été interprétée de manière divergente dans les décisions des chambres de recours citées dans la décision de saisine. En particulier, il a été estimé dans les décisions T 923/92 (JO OEB 1996, 564) et T 579/94 (non publiée au JO OEB) que l'interdiction de la reformatio in pejus s'appliquait, tandis que dans les décisions T 752/93 et T 1002/95 (non publiées au JO OEB) notamment, il a été considéré que la reformatio in pejus était possible.

3.3 Les approches divergentes adoptées dans la jurisprudence trouvent principalement leur source dans l'interprétation que les chambres de recours donnent du point 2 du dispositif de la décision G 4/93, lequel s'énonce comme suit :

"Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires. "

3.4 Dans sa décision de saisine, la chambre 3.4.2 a invité la Grande Chambre de recours à établir clairement quel est celui des critères énoncés dans la décision G 4/93 qui doit l'emporter, à savoir l'aggravation de la situation de l'opposant/requérant, d'une part, ou l'utilité et la nécessité de la modification , d'autre

part.

4.1 Il est incontesté que selon la décision G 4/93, le principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus* s'applique au cas où le titulaire du brevet est le seul à former un recours contre la décision intermédiaire de maintenir le brevet sous une forme modifiée. C'est ce qui ressort clairement du libellé du point 1 du dispositif. Un titulaire de brevet ne peut donc pas être placé dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. En d'autres termes, la chambre de recours ne peut formuler aucune objection à l'encontre du brevet tel que maintenu par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire, et ce ni à la requête de l'intimé/opposant, ni d'office. Cela est compensé par la faculté, ouverte à l'opposant, d'engager au niveau national une action en nullité du brevet tel que maintenu.

4.2 Le point 2 du dispositif porte sur le cas où l'opposant est le seul à former un recours contre une décision intermédiaire maintenant le brevet sous une forme modifiée ou, comme expliqué au point 2.2 *supra*, sur le cas où le titulaire du brevet est simplement partie de droit à la procédure de recours. Si la question soumise à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 4/93 concernait les requérants en général, la distinction opérée dans le dispositif signifie assurément que la Grande Chambre de recours souhaitait tout spécialement traiter cette dernière situation.

5. Pour interpréter la décision G 4/93, il convient à l'évidence d'examiner le dispositif de la décision en liaison avec ses motifs. Les points 1 à 13 portent sur des principes de procédure ainsi que sur l'effet contraignant de la requête du requérant. La Grande Chambre de recours y définit des notions générales, dont elle a inféré des conclusions particulières pour la procédure de recours sur opposition où le titulaire du brevet est le seul requérant d'une part (point 14) et pour la procédure de recours sur opposition où l'opposant est le seul requérant d'autre part (points 15 et 16). Le point 17 contient quant à lui une opinion divergente.

6. Aux points 1 à 13 de la décision G 4/93, la Grande Chambre de recours a relevé que la CBE ne contenait aucune disposition selon laquelle la décision rendue au

sujet d'un recours ne doit pas désavantager le requérant par rapport à la décision contestée. Elle a cependant attiré l'attention sur les considérations suivantes.

6.1 S'agissant de la finalité de la procédure de recours, la Grande Chambre, se référant à l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 420), a répété au point 5 des motifs de la décision G 4/93 que "*la procédure de recours inter partes est avant tout destinée à offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition*". Cela est conforme notamment à l'article 106(1) CBE, qui dispose que "*les décisions de ... la division d'opposition ... sont susceptibles de recours*", et à l'article 107 CBE, qui énonce que "*toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant qu'elle n'ait pas fait droit à ses prétentions*". Il en résulte que l'objet d'un recours est une décision rendue par l'une des instances énumérées à l'article 106(1) CBE (cf. également *Paterson*, "The European Patent System", Sweet & Maxwell, Londres 1992, 57 et *Singer/Stauder*, "Europäisches Patentübereinkommen", 2^e édition 2000, Heymanns, Cologne, art. 106, note 21). En effet, les questions étrangères à l'objet de la décision contestée ne font pas partie du recours. L'avis G 10/91 en a déduit le principe selon lequel un nouveau motif d'opposition ne peut être pris en considération dans la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet. Dans la procédure de recours, un nouveau motif d'opposition est par définition un motif d'opposition qui n'a été ni soulevé et développé dans l'acte d'opposition, ni introduit dans la procédure par la division d'opposition (cf. G 1/95, JO OEB 1996, 615, point 5.3).

6.2 En outre, en ce qui concerne l'étendue de la procédure, la Grande Chambre de recours a fait observer au point 1 des motifs de la décision G 4/93 que "*la requête initiale*" détermine l'étendue de la procédure. Le requérant peut former un recours contre tout ou partie de la décision (cf. règle 64b) CBE). C'est le principe de la libre disposition de l'instance.

6.3 Il convient toutefois de tenir compte d'une autre considération en ce qui concerne l'étendue de la procédure de recours. Comme l'a souligné la Grande

Chambre au point 9 de la décision G 4/93 et conformément à l'article 107 CBE, la procédure de recours vise à supprimer le "grief" découlant de la décision contestée. Le grief peut provenir soit de la décision prise dans son ensemble, soit d'une partie seulement de la décision. Aussi le requérant ne peut-il contester une décision ou une partie d'une décision qui ne lui fait pas grief.

6.4 Par conséquent, c'est le requérant qui, dans les limites de ce qui lui fait grief dans la décision contestée, détermine dans l'acte de recours l'étendue des modifications ou de l'annulation de la décision contestée qu'il requiert.

6.5 S'agissant du statut procédural des parties à la procédure de recours, il est dit au point 8 de la décision G 4/93 que : *"seule la partie qui forme un recours - recevable - acquiert la position de requérant, alors que la partie non requérante est simplement partie à la procédure de recours"*. Cela découle de l'article 107, deuxième phrase CBE, qui dispose que *"les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours"*. Cela est également à mettre en relation avec le point 6.1 des motifs de la décision G 2/91 (JO OEB 1992, 206), où la Grande Chambre a déclaré que : *"Artikel 107, Satz 2 EPÜ verleiht den Beteiligten der ersten Instanz, die keine Beschwerde eingelegt haben, keine von der Beschwerde unabhängige Rechtsstellung, sondern garantiert lediglich, daß sie an einem anhängigen Beschwerdeverfahren beteiligt sind"* [*"L'article 107, seconde phrase CBE ne confère pas aux parties à la première instance qui n'ont pas formé recours une qualité pour agir qui leur soit propre, mais leur garantit uniquement qu'elles sont parties à une procédure de recours en instance"*]. Au point 10 des motifs de la décision G 4/93, la Grande Chambre a précisé que : *"Quiconque ne fait pas appel d'une décision de la première instance dans le délai imparti ne peut revendiquer le droit - non limité dans le temps - de présenter des requêtes dont la portée correspond à un acte de recours, et donc se mettre dans la position de requérant, en réaction à un recours de la partie adverse"*. Elle a en outre ajouté au point 11 des motifs que : *"En sa qualité d'intimée, la partie non requérante a la possibilité, au cours de la procédure de recours, d'invoquer tout ce qu'elle considère utile et nécessaire pour défendre le résultat obtenu devant la première instance"*.

6.6 L'article 114(1) CBE pose le principe de l'examen d'office qui, à première vue, peut autoriser les chambres de recours à élargir l'étendue du recours. La Grande Chambre de recours, se référant au point 18 des motifs de la décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408), a déclaré à ce propos au point 3 des motifs de la décision G 4/93 que la compétence d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour décider de la révocation ou du maintien d'un brevet européen dépend de la mesure dans laquelle le brevet a été mis en cause dans l'acte d'opposition. Ces deux décisions expliquent que l'article 114(1) CBE, qui fait déjà l'objet d'une application restreinte dans la procédure d'opposition, doit être appliquée de manière encore plus restrictive dans la procédure de recours. La raison essentielle en est, selon la Grande Chambre, qu'il convient de considérer la procédure de recours comme une procédure relevant du contentieux administratif (cf. point 18 des motifs de la décision G 9/91 et point 7 des motifs de la décision G 8/91, JO OEB 1993, 346). En outre, la Grande Chambre a précisé au point 6 des motifs de la décision G 4/93 qu'"à propos de la compétence des chambres de recours, il convient d'examiner également l'effet produit par le retrait du recours" et a ajouté que "*lorsque l'unique recours ou, si plusieurs recours ont été formés, tous les recours ont été retirés, la chambre n'est plus compétente pour poursuivre la procédure et pour statuer*". Le but était de souligner comment la requête du requérant limite la mesure dans laquelle les chambres de recours peuvent agir d'office.

7. La Grande Chambre de recours estime qu'il découle des points 1 à 13 des motifs de la décision G 4/93 que la partie non requérante ne peut pas en principe présenter une requête qui va au-delà de l'étendue du recours définie dans la requête du requérant.

8. Le point 14 des motifs de la décision G 4/93 porte tout particulièrement sur les recours où le titulaire du brevet est le seul requérant. Considérant que le cadre défini par l'acte de recours est dépassé lorsque l'opposant non requérant forme une requête en révocation du brevet, le point 14 des motifs conduit au point 1 du dispositif. Ainsi que la Grande Chambre l'a relevé au point 4.1 supra, il en résulte clairement que le titulaire du brevet ne peut pas être placé dans une situation plus

défavorable que s'il n'avait pas formé de recours, à savoir que la reformatio in pejus est interdite.

9. Les points 15 et 16 des motifs de la décision G 4/93 portent quant à eux sur les recours où l'opposant est le seul requérant et conduisent au point 2 du dispositif. A cet égard, il est dit au point 16 à propos de l'intimé/titulaire du brevet qu'*"en ne formant pas de recours, le titulaire du brevet a laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention de contester le brevet tel que maintenu en vertu de la décision de la division d'opposition"*.

9.1 Eu égard à l'article 107, première phrase CBE, cela implique que le titulaire du brevet avait le droit de former un recours contre la décision de la division d'opposition, dans la mesure où cette décision n'avait pas fait droit à ses prétentions. Dans les trois décisions de saisine T 60/91, T 96/92 (affaires jointes, JO OEB 1993, 551) et T 488/91 (non publiée au JO OEB) ayant conduit à la décision G 4/93, les brevets avaient été maintenus sous une forme modifiée conformément à l'une des requêtes subsidiaires du titulaire du brevet, les requêtes principales de ce dernier ayant été rejetées. En revanche, dans la présente affaire, le titulaire du brevet n'était pas habilité à former un recours, puisque les revendications maintenues par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire correspondent à la requête principale qu'il avait déposée et qui était sa seule requête. Par conséquent, cette décision ne faisait pas grief au titulaire du brevet, et ce dernier n'était donc pas habilité à former un recours. Toutefois, cette différence ne modifie en rien la conclusion à laquelle la Grande Chambre est parvenue dans la décision G 4/93, car en demandant dans une seule requête (principale) le maintien du brevet sous une forme restreinte, le titulaire du brevet a laissé entendre qu'il ne contesterait pas le maintien du brevet dans la version examinée et jugée admissible par la division d'opposition. Dans une telle situation, le titulaire du brevet sait bien que si la division d'opposition fait droit à sa requête principale, il perdra tout droit de former un recours parce que cette décision ne lui fait pas grief. Le titulaire du brevet ayant indiqué qu'il ne contesterait pas le maintien du brevet dans le texte approuvé par la division d'opposition, il a été décidé dans la première phrase du point 2 du

dispositif de la décision G 4/93 que le titulaire du brevet ne peut en principe, durant la procédure de recours, que défendre le brevet tel que modifié conformément à la décision intermédiaire. Cela signifie que si la version du brevet jugée admissible par la division d'opposition l'est aussi par la chambre, le titulaire du brevet/intimé ne peut pas en principe demander une autre version du brevet au stade du recours - à moins que celle-ci ne limite le texte dans lequel le brevet a été maintenu -, dans la mesure où le titulaire du brevet a délibérément accepté cette version, soit en la proposant dans sa requête principale devant la division d'opposition, soit en ne formant pas de recours.

9.2 Cela est conforme aux principes généraux énoncés aux points 1 à 13 des motifs de la décision G 4/93 et, par conséquent, au principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus*. Cela est également conforme à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours. A cet égard, peu importe de savoir si cette interdiction est aussi en accord avec les principes de droit procédural généralement admis dans les Etats contractants, dans la mesure où le raisonnement de la décision G 4/93 n'est pas fondé sur l'article 125 CBE. Toutefois, même si elle est en général compensée par la possibilité de former un recours incident, ce qui n'est pas le cas dans la CBE, cette interdiction est au moins prévue dans le droit procédural de l'Allemagne, la France, l'Italie et la Suisse.

10. Il y a lieu d'examiner maintenant s'il était ou non envisagé dans la décision G 4/93 d'appliquer cette interdiction d'une manière absolument symétrique aux recours dans lesquels le titulaire du brevet est le seul requérant et à ceux où l'opposant est le seul requérant. Lorsque la Grande Chambre de recours a déclaré que : "*la chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet ... si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires*", elle s'est bornée à ajouter la remarque suivante dans la dernière phrase du point 16: "*ce qui est le cas lorsque les modifications ne sont pas occasionnées par le recours (article 101(2) CBE; règles 58(2) et 66(1) CBE; T 406/86, JO OEB 1989, 302; T 295/87, JO OEB 1990, 470)*". Cependant, en ce qui concerne les cas où il est établi que les modifications proposées par le titulaire du brevet sont occasionnées par le recours,

aucune réponse n'a été apportée à la question de savoir dans quelle situation des modifications utiles et nécessaires peuvent être autorisées dans la procédure de recours ou rejetées comme irrecevables, au regard en particulier d'une éventuelle aggravation du sort de l'opposant/requérant.

10.1 S'agissant de la question de savoir quelles sont les modifications qui peuvent être considérées comme utiles et nécessaires, le point 16 des motifs de la décision G 4/93 fait référence aux décisions T 406/86 et T 295/87, dans lesquelles il a été estimé que le titulaire du brevet ne peut exiger que ses propositions de modifications soient prises en considération au cours de la procédure de recours sur opposition, la décision à ce sujet étant laissée à l'appréciation de la chambre de recours. Toutefois, dans l'affaire T 406/86, la chambre avait déclaré que des modifications sont "opportunes" lorsqu'elles sont occasionnées par les motifs d'opposition et qu'elles devraient être limitées à ce qui est "nécessaire" à la lumière des motifs d'opposition (points 3.1.3 et 3.1.4 des motifs). En conséquence, si les motifs d'opposition ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, la division d'opposition rejette l'opposition, en application de l'article 102(2) CBE ; dans un tel cas, il est clair qu'il ne serait ni opportun, ni nécessaire d'admettre des modifications. Si, en revanche, certains motifs d'opposition s'opposent au maintien du brevet européen (art. 102(1) CBE), il convient normalement de donner au titulaire du brevet la possibilité d'apporter des modifications pour obtenir le maintien du brevet tel qu'il a été modifié, en application de l'article 102(3) CBE (point 3.1.6 des motifs). Cela a été confirmé dans la décision T 295/87, selon laquelle des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition au texte d'un brevet délivré ne devraient être considérées comme appropriées et nécessaires que si l'on peut affirmer à bon droit qu'elles étaient appelées par les motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 100 CBE (point 3 des motifs). Aucune de ces décisions n'a abordé le problème de la *reformatio in pejus* et la question de savoir si des modifications utiles et nécessaires devraient être admises dans la procédure même s'il en résulte une aggravation de la situation de l'opposant/requérant. Dans l'affaire T 1002/95 (citée par le titulaire du brevet), il avait été estimé que les modifications proposées par le titulaire du brevet durant la

procédure de recours sont utiles et nécessaires au sens où l'entend la décision G 4/93 dès lors qu'elles visent à remédier à des irrégularités concernant des conditions prévues par la CBE qui devraient être remplies. Comme indiqué au point 3.2 supra, il a également été estimé dans cette décision que de telles modifications devraient être admises même si elles placent l'opposant/requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours.

10.2 Dans la présente affaire, le titulaire du brevet s'est également référé à la règle 57bis CBE pour démontrer que celle-ci forme, dans la procédure de recours sur opposition, une base juridique permettant à une chambre de recours d'admettre des modifications susceptibles d'aggraver la situation de l'opposant/requérant. Cependant, la Grande Chambre de recours ne saurait suivre cette argumentation. La règle 57bis CBE figure dans la cinquième partie du règlement d'exécution de la CBE qui porte sur la procédure d'opposition, et non dans la sixième partie relative à la procédure de recours ou dans la septième partie qui contient des dispositions communes. Or, en vertu de la règle 66(1) CBE, la règle 57bis CBE est applicable à la procédure de recours, mais uniquement "*à moins qu'il n'en soit disposé autrement*". En conséquence, la règle 57bis CBE, dans la mesure où elle est applicable à la procédure devant les chambres de recours, ne restreint pas en soi l'application des principes propres à la procédure de recours tels que l'interdiction de la *reformatio in pejus*.

10.3 Pour en revenir à la décision G 4/93, il est dit au point 10 des motifs qu'il ne serait pas compatible avec le délai prévu à l'article 108, première phrase CBE "*d'accorder **sans restriction** à la partie non requérante le droit d'orienter par ses propres requêtes la procédure dans une autre direction sans lui fixer un délai*". De l'avis de la Grande Chambre, cela implique que des requêtes présentées par la partie non requérante pourraient, dans certaines circonstances tout à fait particulières et de façon limitée, modifier l'étendue de la procédure. Cela doit être examiné en liaison avec la phrase suivante du dispositif "*le titulaire du brevet **ne peut en principe que** défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire*", ce qui laisse également entendre que dans certains

cas, le titulaire du brevet pourrait être autorisé à modifier l'étendue de la procédure afin de défendre le brevet sous une forme susceptible d'être différente de celle dans laquelle le brevet a été maintenu par la division d'opposition.

11. Par conséquent, la Grande Chambre de recours estime que contrairement à ce qu'a fait valoir l'opposant/requérant, la décision G 4/93 ne prévoyait pas une application absolument symétrique du principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus*. Une application indifférenciée de ce principe serait inappropriée dans les cas où le titulaire du brevet est uniquement partie de droit à la procédure de recours, car elle pourrait avoir des conséquences inéquitables dans certaines situations particulières. L'application dans la procédure de recours devant l'OEB du principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus* résultant de sa propre jurisprudence, la Grande Chambre de recours doit également peser les conséquences de l'application de ce principe, s'il apparaît qu'elles ne seraient pas satisfaisantes.

12. Il découle de la jurisprudence de la Grande Chambre de recours (cf. point 6 supra) que la *reformatio in pejus* devrait être interdite parce que la principale tâche des chambres de recours consiste à revoir la décision contestée, et non à réexaminer l'affaire depuis le début. Cela n'est pas en contradiction avec le fait que la procédure de recours n'est pas limitée, pour ce qui concerne l'admissibilité de modifications effectuées au cours de la procédure d'opposition, au cadre de fait et de droit de la procédure devant la division d'opposition. En effet, des objections soulevées en première instance peuvent être étayées par de nouveaux faits, et de nouvelles objections peuvent être soulevées dans la procédure de recours, de sorte que la base sur laquelle des limitations ont été apportées peut encore changer, et il ne serait pas équitable d'autoriser l'opposant/requérant ou la chambre à lancer de nouvelles attaques et de priver le titulaire du brevet/intimé de tout moyen de défense. Ainsi que le dit la décision G 4/93, le titulaire du brevet/intimé ne peut en principe que défendre le brevet dans la version jugée admissible par la division d'opposition. Toutefois, si le brevet ne peut être maintenu pour des motifs qui n'avaient pas été invoqués en première instance, le titulaire du brevet non requérant mérite une protection pour des raisons d'équité.

13. S'agissant du principe de l'équité, il y a lieu de prendre en considération les aspects suivants aux fins de la présente décision.

13.1 Lorsque l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique aux cas où le titulaire du brevet est le seul requérant, si l'opposant/intimé estime que le brevet tel qu'il a été finalement maintenu n'est pas valable, il dispose d'un remède puisqu'il peut demander l'annulation du brevet au niveau national.

13.2 En revanche, lorsque le titulaire du brevet est de droit partie à la procédure de recours, l'application de ce même principe entraîne des conséquences entièrement différentes. En effet, si la chambre parvient à la conclusion qu'il n'est pas possible de maintenir le brevet, le titulaire du brevet ne dispose d'aucun remède, ni au niveau de l'OEB, ni au niveau national, dans la mesure où il n'est possible ni de former un recours, ni d'engager une action en justice contre cette décision.

13.3 Dans la présente espèce, la chambre de recours avait déjà déclaré dans sa décision de saisine qu'elle ne pouvait envisager de faire droit à la requête principale de l'intimé/titulaire du brevet, à savoir de rendre une décision positive sur le texte du brevet que la division d'opposition avait jugé admissible et qui contenait une caractéristique restrictive ajoutée au cours de la procédure d'opposition. S'agissant en revanche de la première requête subsidiaire dans laquelle la caractéristique restrictive avait été supprimée, la chambre a déclaré que cette suppression était occasionnée par le recours et qu'elle pouvait donc être considérée comme utile et nécessaire, dans la mesure où elle vise à répondre à une objection soulevée durant la procédure de recours. Aussi la chambre devrait-elle rejeter la requête principale du titulaire du brevet/intimé, au motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la CBE. En outre, si le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus devait être appliqué sans examiner les circonstances particulières de l'affaire, la chambre devrait également rejeter la première requête subsidiaire, au motif qu'elle placerait l'opposant/requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Enfin, elle devrait annuler la décision contestée et révoquer le brevet. Comme indiqué au point 13.2 supra, lorsqu'un brevet est révoqué à l'issue de la

procédure de recours, le titulaire du brevet ne dispose d'aucun remède. Cela signifie qu'il perdra définitivement toute protection comme conséquence directe d'une modification irrecevable qui avait été jugée admissible par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire, alors qu'en fait, la suppression de la caractéristique ajoutée aurait évité la révocation directe du brevet.

14. Afin de statuer sur la requête du requérant/opposant, la chambre doit déterminer si l'objet des revendications modifiées, telles que maintenues par la division d'opposition, est ou non brevetable. Cela signifie en particulier que la chambre doit examiner si une caractéristique restrictive qui a été ajoutée au cours de la procédure d'opposition satisfait ou non aux exigences de la CBE. Par conséquent, si le titulaire du brevet/intimé présente pendant la procédure de recours une requête visant à répondre à une objection soulevée par l'opposant/requérant ou par la chambre, selon laquelle une modification introduite dans la procédure d'opposition et jugée admissible par la division d'opposition ne satisfait pas aux exigences de la CBE, de sorte que le brevet devrait être révoqué, il ne serait pas juste, pour les motifs énoncés au point 13 supra, de ne pas donner au titulaire du brevet une possibilité équitable d'atténuer les conséquences des erreurs de jugement commises par la division d'opposition. Aussi le titulaire du brevet peut-il être autorisé à présenter des requêtes afin de remédier à cette situation.

15. Dans le droit fil du point 10.1 supra, le titulaire du brevet/intimé peut demander, au cours de la procédure de recours, que le texte du brevet tel que maintenu soit limité, et ce en introduisant une ou plusieurs caractéristiques restrictives qui avaient été initialement divulguées. Une telle restriction n'est pas contraire au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Cependant, si une telle limitation s'avère impossible, seule une exception à ce principe peut permettre de remédier à la situation décrite plus haut. Les chambres de recours étant tenues de respecter le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, une telle exception devrait être interprétée uniquement de manière restrictive. Par conséquent, afin de remédier à la situation résultant d'une modification qui a été introduite dans le texte du brevet tel que maintenu par la division d'opposition, mais qui ne satisfait pas aux exigences de

la CBE, l'intimé/titulaire du brevet doit tenter de résoudre le problème comme suit :

- en premier lieu, en présentant une requête en modification par laquelle il introduit une ou plusieurs caractéristiques restrictives qui ont été initialement divulguées et qui ne placeraient pas l'opposant/requérant dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle il se trouvait avant de former le recours ; ou

- si une telle limitation s'avère impossible, en présentant une requête en modification par laquelle il introduit une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE ; ou

- si une telle modification s'avère impossible, en présentant une requête tendant à supprimer la modification irrecevable maintenue par la division d'opposition, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE, même s'il en résulte une aggravation de la situation de l'opposant/requérant.

De telles requêtes en modification doivent être considérées comme utiles et nécessaires, et donc comme recevables.

Dispositif

Par ces motifs, il est répondu comme suit à la question de droit que la Chambre de recours technique 3.4.2 a soumise à la Grande Chambre de recours dans sa décision T 315/97 :

En principe, il convient de rejeter une revendication modifiée qui placerait l'opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours. Il peut néanmoins être fait exception à ce principe afin de répondre à une objection soulevée par l'opposant/requérant ou par la chambre au cours de la procédure de recours, si le brevet tel que maintenu sous une forme modifiée devait

sinon être révoqué, cette révocation étant la conséquence directe d'une modification irrecevable que la division d'opposition avait admise dans sa décision intermédiaire.

Dans de telles circonstances, le titulaire du brevet/intimé peut être autorisé, afin de remédier à cette situation, à présenter les requêtes suivantes :

- en premier lieu une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet tel que maintenu ;
- si une telle limitation s'avère impossible, une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE ;
- enfin, si de telles modifications s'avèrent impossibles, une requête tendant à la suppression de la modification irrecevable, mais dans les limites de l'article 123(3) CBE.