



Europäisches
Patentamt

Große
Beschwerdekammer

European
Patent Office

Enlarged
Board of Appeal

Office européen
des brevets

Grande
Chambre de recours

Code de distribution interne :

- (A) [] Publication au JO
(B) [X] Aux Présidents et Membres
(C) [] Aux Présidents
(D) [] Pas de distribution

**Données de la décision
de la Grande Chambre de recours
du 20 décembre 2012**

N° du cas : R 0005/12
N° du recours : T 2161/10 - 3.2.05
N° de la demande : 05356034.8
N° de la publication : 1571383
C.I.B. : F16L 13/14
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Raccord à sertir comprenant une bague de visualisation sécable

Titulaire du brevet :

COMAP

Opposant :

Uponor Innovation AB

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 112bis(2) (d)
CBE R. 106, 107, 108

Mot-clé :

"Requête en révision - irrecevable faute d'objection"

Décisions citées :

R 0004/08



**Europäisches
Patentamt**

Große
Beschwerdekammer

**European
Patent Office**

Enlarged
Board of Appeal

**Office européen
des brevets**

Grande
Chambre de recours

N° du cas : R 0005/12

D E C I S I O N
de la Grande Chambre de recours
du 20 décembre 2012

Requérante : Uponor Innovation AB
(Opposante) Industrivagen
S-51381 FRISTAD (SE)

Mandataire : Epping - Hermann - Fischer
Patentanwalts-gesellschaft mbH
Ridlerstraße 55
D-80339 München (DE)

Autre partie : COMAP
(Titulaire du brevet) 16, avenue Paul Santy
F-69008 Lyon (FR)

Mandataire : Maureau, Philippe
Cabinet GERMAIN & MAUREAU
12, rue Boileau
B.P. 6153
F-69466 Lyon Cedex 06 (FR)

Décision à réviser : **Décision de la Chambre de recours technique**
3.2.05 du 14 décembre 2011.

Composition de la Chambre :

Président : W. van der Eijk
Membres : G. Weiss
T. Kriner

Exposé des faits et conclusions

- I. Le brevet européen n° 1 571 383 a été délivré à la société COMAP. Il a fait l'objet d'une opposition par la société UPONOR INNOVATION AB fondée sur l'article 100 a) CBE, ensemble articles 54 et 56 CBE. La division d'opposition a, conformément aux dispositions de l'article 101 (2), deuxième phrase CBE rejeté l'opposition par décision en date du 10 septembre 2010.

- II. L'opposante a valablement formé recours contre cette décision et déposé en temps voulu le mémoire exposant les motifs de recours.

- III. L'intimée (titulaire du brevet) a, dans sa réplique en date du 24 mai 2011, sollicité un traitement rapide du recours, en faisant valoir qu'"une action en contrefaçon est en cours devant la Cour d'Appel de Paris sur la base d'un brevet français dont le contenu est identique au brevet européen en cause, ... [et] sachant que la date des plaidoiries devant la Cour d'appel est fixée au 25 octobre 2011". A la demande de la Chambre de recours, l'intimée a fourni la preuve concernant la procédure d'appel ainsi que les dates de plaidoiries et de clôture; elle a, d'autre part, précisé que la décision nationale attaquée "concerne l'action en contrefaçon sur la base d'un brevet français (numéro de dépôt 04.02144) dont le contenu est identique au brevet européen" n° 1 571 383".

- IV. Dans une communication en date du 12 juillet 2011 la Chambre de recours a fait droit à la demande d'accélération de la procédure en fondant sa décision sur le communiqué du Président de l'Office européen des brevets en date du 19 mai 1998, relatif au traitement

accélération des oppositions lorsqu'une action en contrefaçon a été engagée et celui du Vice-président chargé de la Direction générale 3 également en date du 19 mai 1998, relatif au même objet.

- V. Dans ses écritures en réponse du 27 juillet 2011 la requérante (opposante) a demandé qu'il ne soit pas donné suite à l'accélération de la procédure sollicitée et que la procédure de recours soit poursuivie sans accélération. Elle a fait valoir que l'action en contrefaçon engagée en France portait sur un brevet national et non sur le brevet européen en cause; les communiqués précités ne visaient que des procédures en contrefaçon issues de brevets européens; qu'une interprétation incluant également des procédures de brevets nationaux allait au-delà des conditions fixées par ces communiqués; qu'il s'agissait, en l'espèce, de deux objets différents, sachant que la France n'a pas été désignée dans le brevet européen délivré; qu'il n'y avait, en l'espèce, aucun intérêt juridique légitime justifiant une accélération de la procédure de recours.
- VI. La Chambre de recours a convoqué le 21 septembre 2011 les parties à une procédure orale pour le 14 décembre 2011 et formulé en annexe ses observations quant au fond, conformément à l'article 15(1) du Règlement de Procédure des Chambres de recours (RPCR). Concernant l'accélération de la procédure de recours, elle y précisait que le brevet français faisant l'objet de l'action en contrefaçon constituait la priorité du brevet européen en cause et que le texte, les figures et les revendications du brevet français semblaient identiques à ceux du brevet européen. Elle a donc conclu

que "l'octroi de l'accélération de la procédure semblait justifié" (voir point 3 de l'annexe).

- VII. Par les écritures respectivement du 11 novembre 2011 et du 8 décembre 2011 la requérante (opposante) a pris position quant au fond sur les observations de la Chambre de recours ainsi que sur les requêtes présentées et arguments développés par l'intimée. Aucune observation n'a été présentée concernant l'accélération de la procédure.
- VIII. La procédure orale a eu lieu le 14 décembre 2011, à l'issue de laquelle a été prononcée le rejet du recours. Le procès-verbal de l'audience et la décision écrite ont été signifiés aux parties en les formes requises respectivement le 15 décembre 2011 et le 1er février 2012.
- IX. La requérante (opposante) a formé une requête en révision contre cette décision. Cette requête a été reçue le 30 mars 2012, la taxe correspondante étant acquittée le même jour.
- X. Cette requête en révision est fondée sur le motif prévu à l'article 112bis (2) d) CBE. Elle s'articule à l'essentiel en deux moyens chacun argumenté en fait et en droit. Le premier est tiré de l'absence d'une action en contrefaçon en instance issue d'un brevet européen. Comme déjà exposé dans son courrier du 27 juillet 2011, la requérante à la révision (ci-après la requérante) a fait valoir que l'action en contrefaçon engagée en France portait sur un brevet national et non sur le brevet européen en cause; le communiqué du Président de l'OEB en date du 19 mai 1998 ne visait que des

procédures en contrefaçon issues de brevets européens (*"Lorsqu'une action en contrefaçon concernant un brevet européen est instance devant un tribunal national d'Un Etat contractant, ..."*, point 1 du Communiqué précité); qu'une interprétation incluant également des procédures de brevets nationaux allait au-delà des conditions fixées par ce communiqué qui, par ailleurs, ne s'applique pas à une procédure de recours sur opposition. Le second est tiré de l'absence d'un intérêt légitime justifiant une accélération de la procédure de recours. Comme la France n'était pas désignée en tant qu'état contractant, la décision de la chambre de recours ne liait d'aucune manière l'instance nationale concernée, en l'espèce la Cour d'Appel de Paris; la Chambre de recours technique n'aurait donc pas dû procéder à l'accélération de la procédure de recours. Quant à l'objection selon la règle 106 CBE, elle a été soulevée dans le courrier en date du 27 juillet 2011 (voir point V ci-dessus).

XI. La requérante demande à la Grande Chambre de recours d'annuler la décision de la Chambre de recours et de renvoyer l'affaire devant les Chambres de recours.

XII. Aucune procédure orale n'a été requise.

Motifs de la décision

1. Aux termes des dispositions de l'article 112bis(1) CBE, toute partie à une procédure de recours aux prétentions de laquelle la décision de la Chambre de recours n'a pas fait droit peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours. Telle requête

ne peut être fondée que sur un des motifs énumérés à l'article 112bis(2), ensemble la règle 104 CBE.

2. La requérante dont le recours a été rejeté par la décision de la Chambre de recours 3.2.05 est en droit de présenter une requête en révision. En outre, la décision de rejet du recours (confirmation de la décision de rejet de l'opposition) dont révision est demandée a été prononcée à l'issue de la procédure orale tenue devant la Chambre de recours 3.2.05 le 14 décembre 2011 et signifiée le 1er février 2012. La requête en révision formée le 30 mars 2012, sous paiement de la taxe correspondante, identifie la requérante, la décision entreprise, comporte les motifs la supportant, et satisfait en cela aux exigences de la règle 107 CBE.
3. Une requête en révision n'est recevable par l'effet des dispositions de la règle 106 CBE qu'autant qu'une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la Chambre de recours, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée pendant cette même procédure.
4. Il convient donc de vérifier si, comme l'allègue la requérante, la condition portée à la règle 106 CBE a été dûment remplie. La Grande Chambre de recours a, dans de nombreuses décisions, défini cette condition (voir par exemple R 4/08 du 20 mars 2009, JO OEB 2010, Edition spéciale 2, "La Jurisprudence des chambres de recours de l'OEB - 2009", page 96), à savoir que le fait de soulever une objection conformément à la règle 106 CBE est un acte de procédure et, à moins qu'une telle objection n'ait pu être soulevée durant la procédure de

recours, une condition préalable pour exercer cette voie de recours extraordinaire contre des décisions des chambres de recours passées en force de chose jugée. La validité de cet acte dépend des deux critères suivants :

- l'objection doit être formulée de telle manière que la chambre de recours soit capable de reconnaître immédiatement et sans nul doute qu'il s'agit d'une objection au sens de la règle 106 CBE et
- l'objection doit être spécifique, en ce sens que la partie doit indiquer sans ambiguïté quel vice particulier visé à l'article 112bis(2)a) à c) et à la règle 104 CBE elle entend invoquer.

La déclaration de la partie ne sera considérée comme objection au sens de la règle 106 CBE que si elle remplit ces deux critères sur la forme et le fond.

5. Force est de constater qu'en l'espèce, il ne ressort ni du contenu du procès-verbal de la procédure orale, ni du contenu de la décision attaquée que la requérante a soulevé des objections à l'encontre du prétendu vice de procédure selon la règle 106 CBE, objections qui sont indispensables pour la recevabilité d'une requête en révision selon l'article 112bis CBE. Bien au contraire, il ressort clairement du procès-verbal de l'audience dont le contenu n'a point été contesté qu' avant la clôture des débats, et après avoir présenté leurs requêtes, "à la demande expresse du Président, les parties ont déclaré n'avoir plus aucune observation ou requête à présenter" et que dès lors, le procès-verbal d'audience ne porte nulle trace d'une objection au sens de la règle 106 CBE soulevée par la requérante.

6. La requérante fait valoir dans ses écritures qu'elle a, en réponse à une communication de la Chambre, expliqué par courrier en date du 27 juillet 2011 l'absence de base juridique justifiant l'accélération de la procédure de recours ainsi que le défaut notoire d'un intérêt légitime. Agissant ainsi elle aurait satisfait à son obligation de soulever objection à l'encontre du vice de procédure.

Tout d'abord, il doit être noté qu'il n'est pas soutenu que le vice prétendu était devenu identifiable seulement connaissance prise des motifs de la décision dont révision est requise. Ensuite, la requérante en révision ne peut prétendre et ne prétend d'ailleurs pas qu'elle ait jamais été empêchée pendant la procédure orale du 14 décembre 2011 de soulever une telle objection.

Enfin, cette prétendue objection formée avant la procédure orale dans la lettre en date du 27 juillet 2011 précitée n'a jamais été expressément qualifiée d'une objection selon la règle 106 CBE en tant que telle ni formulée d'une manière telle, en spécifiant le prétendu vice fondamental de procédure au sens de l'article 112bis CBE, comme l'exige la jurisprudence constante de la Grande Chambre de recours (voir par exemple la décision précitée R 4/08). Bien au contraire, suite à la communication de la Chambre de recours technique faisant droit à la requête en accélération de la procédure de recours, la requérante en révision a pris position dans ses écritures à deux reprises et d'une manière exhaustive quant au fond sur les observations de la Chambre de recours ainsi que sur les requêtes présentées et arguments développés par la

partie adverse; aucune observation n'a été présentée concernant l'accélération de la procédure.

7. La requête en révision est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle.

Dispositif

Par ces motifs, la Grande Chambre de recours dans sa formation selon la règle 109(2)a) CBE à l'unanimité statue :

La requête en révision est rejetée comme manifestement irrecevable.

Le Greffier :

Le Président :

P. Martorana

W. van der Eijk