

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.2, en date du 24 mars 2003

T 824/00 - 3.5.2

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : W.J.L. Wheeler
Membres : R.G. O'Connell
B.J. Schachenmann

Titulaire du brevet/requérant :

Sumitomo Electric Industries Limited

Opposant/intimé :

I) Vacuumschmelze GmbH, Hanau

II) Siemens AG

Référence : Révocation du retrait d'une requête/SUMITOMO

Article : 107, 113(2) CBE

Règle : 65(1), 88 CBE

Mot-clé : "Retrait de toutes les requêtes devant la division d'opposition" - "Révocation du retrait à la suite d'un recours au moyen d'une correction prévue par la règle 88 CBE - (non autorisée ; recours irrecevable)

Sommaire :

I. Une requête présentée, en vertu de la règle 88 CBE aux fins de rectification d'une pièce déposée à l'OEB, qui aurait pour effet, sur le fond, d'enfreindre les principes fondamentaux de la procédure, comme la sécurité juridique, ne devrait normalement pas être admise. Un de ces principes est qu'une première instance compétente de l'OEB est habilitée, conformément à

l'article 113(2) CBE, à prendre une décision qui met fin à la procédure en première instance sur la base des prétendues requêtes finales des parties ; un autre de ces principes consiste à ne pas considérer qu'une décision faisant droit à la dernière requête d'une partie fait grief à ladite partie au sens de l'article 107 CBE (point 6 des motifs).

II. L'énonciation au point 12 des motifs de la décision J 10/87 (JO OEB 1989, 323) : "la sécurité juridique exige que l'OEB puisse se fier aux déclarations faites par les parties au cours de la procédure" définit le moment précis de la procédure où la sécurité prévaut sur l'intention, ainsi que les limites d'application de la règle 88 CBE, c'est-à-dire lorsque l'on se fie aux déclarations d'une partie dans un acte juridique officiel (point 8 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est formé contre la décision de la division d'opposition, postée le 29 mai 2000, de révoquer le brevet européen n° 281 444.

II. Le brevet a été révoqué au motif que le titulaire avait retiré toutes les requêtes, par lettre datée du 13 avril 2000, de sorte qu'il n'existait aucun texte approuvé par le titulaire, sur la base duquel le brevet pouvait être maintenu.

III. C'est la deuxième fois que le brevet attaqué est soumis à la chambre de recours technique 3.5.2. La chambre avait eu à statuer une première fois après que la division d'opposition eut rendu une décision, postée le 29 avril 1996, par laquelle elle proposait de maintenir le brevet sous une forme modifiée, conformément à la requête principale du titulaire du brevet, formée lors de la procédure orale, le 22 mars 1996. Dans sa décision T 503/96, la chambre (dans une composition différente de celle de la présente chambre) avait renvoyé l'affaire devant la division d'opposition aux fins de poursuite de la procédure.

IV. Dans le présent recours, le requérant (titulaire du brevet) présente une requête en rectification de la lettre du 13 avril 2000, en vertu de la règle 88 CBE, demandant qu'il ne soit pas tenu compte de ladite lettre, que la décision faisant l'objet du recours soit annulée et que l'affaire soit renvoyée devant la division d'opposition aux fins de poursuite de la procédure.

Les intimés/opposants demandent que la requête en rectification selon la règle 88 CBE et le recours soient rejetés.

V. La procédure orale s'est tenue devant la chambre le 28 février 2003.

VI. Le requérant (titulaire du brevet) a, pour l'essentiel, fait valoir les arguments suivants.

Conformément à la CBE, une procédure d'opposition débute par le dépôt de l'acte d'opposition et, si un recours a été formé, dure jusqu'à ce qu'une chambre de recours ait définitivement statué. La décision de la division d'opposition met simplement un terme à la phase se déroulant devant la division d'opposition.

Le présent recours a été formé par écrit dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision et la taxe de recours a été dûment acquittée. Le recours a dès lors été formé conformément aux deux premières phrases de l'article 108 CBE. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé en temps voulu, conformément à la troisième phrase de l'article 108 CBE. C'est pourquoi, le recours doit être présumé recevable, tant que la chambre n'en a pas décidé autrement. Suivant la deuxième phrase de l'article 106 CBE, le recours a un effet suspensif.

La décision attaquée n'a pas fait droit aux prétentions du requérant. La lettre du 13 avril 2000 n'exprime pas la véritable intention du titulaire du brevet, et le retrait de toutes les requêtes est une indication inexacte, constituant ainsi une erreur susceptible d'être rectifiée au sens de la décision J 6/91 (JO 1994, 349, point 3(1) des motifs). Une requête en rectification de l'erreur selon la règle 88 CBE a été déposée en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, les pièces jointes montrant que le titulaire du brevet avait pour véritable intention non pas d'abandonner entièrement le brevet, mais seulement pour certains des Etats désignés (voir pièces jointes 1, 2 et 6). Suite à un malentendu qui s'est produit au Japon, des instructions erronées ont été envoyées au mandataire européen (voir pièce jointe 3) qui les a appliquées (voir pièces jointes 4 et 5). Comme indiqué sur le "Rückschein" (avis de réception), le mandataire européen a reçu la décision attaquée le 2 juin 2000 et non le 7 juin 2000 comme

indiqué par erreur dans la requête en rectification déposée en même temps que le mémoire exposant les motifs du recours. Le mandataire ne s'est aperçu de l'erreur que le 6 juin 2000, date à laquelle il a reçu la lettre de son collègue japonais (pièce jointe 6).

Le requérant regrette le désagrément occasionné aux opposants, mais ceux-ci ne sont pas fondés à se fier au caractère final de la décision de la division d'opposition avant l'expiration du délai de recours. Cette décision n'ayant pas été publiée, la rectification demandée ne fait pas grief aux tiers (voir décision J 4/97 du 9 juillet 1997 (non publiée au JO OEB), points 6 et 7 des motifs).

La présente affaire concerne une décision susceptible de recours, dont il est apparu qu'elle est basée sur des faits inexacts, contrairement à l'affaire ayant fait l'objet de la décision J 3/01 du 17 juin 2002 (non publiée au JO OEB), qui concernait la perte d'un droit exclu de la restitutio in integrum suivant l'article 122(5) CBE. Si la rectification de l'erreur est autorisée et si la lettre du 13 avril 2000 n'est pas prise en considération, ce qui en soi n'annulerait pas rétroactivement la décision de la division d'opposition, la chambre aurait simplement un motif d'annuler cette décision sans rien changer au passé, ses effets ayant été suspendus par le recours.

Le recours et la requête en rectification selon la règle 88 CBE doivent être examinés conjointement par la chambre, par analogie avec la décision J 10/93 (JO OEB 1997, 91) concernant l'inscription d'un transfert simultanément à une requête en restitutio in integrum.

VII. Les intimés et opposants ont, pour l'essentiel, fait valoir les arguments suivants.

Même si une erreur s'est produite - et la preuve à cet égard ne répond pas au rigoureux critère défini en la matière par la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB - il serait anormal de faire droit à la requête selon la règle 88 CBE, car cela reviendrait à accorder la restitutio in integrum dans une situation où l'article 122 CBE n'en prévoit pas ; cf. J 16/91 (JO OEB 1994, 28), point 3.3 des motifs "Il ne peut y avoir de restitutio in integrum dans le cas d'une décision...". Dans la présente espèce, il n'a pas été fait grief au titulaire du brevet, de sorte qu'il n'était pas recevable à faire un recours. Aucune objection n'ayant pu être formulée

à l'encontre de la décision de la division d'opposition, la chambre de recours n'était pas compétente pour l'annuler. De même, la règle 88 CBE ne pouvait s'appliquer pour annuler une décision de la première instance. Le titulaire du brevet a eu l'occasion de rectifier l'erreur, conformément à la règle 88 CBE, jusqu'au moment où la division d'opposition a rendu sa décision, mais pas au-delà de cette date.

Un tiers qui aurait consulté le dossier aurait été en droit de considérer la décision comme ayant un caractère final, puisque aucune partie n'a été lésée. En fait, les opposants sont prêts à prouver que la société Tritor, utilisatrice potentielle de la technologie concernée, avait été informée par eux que le brevet avait été définitivement révoqué. De même, les opposants font partie du public et, à ce titre, sont eux-mêmes au courant de la décision attaquée et de la lettre de retrait de toutes les requêtes, que le titulaire du brevet avait adressée, le 13 avril 2000, à la division d'opposition. Ils sont en droit de conclure qu'il n'existe aucun motif possible de recours.

Le requérant (titulaire du brevet) et auteur de la requête en rectification est allé jusqu'au bout du délai de recours de deux mois avant de présenter une requête en rectification selon la règle 88 CBE. Cette démarche, non conforme à l'exigence de diligence établie par la jurisprudence constante des chambres de recours de l'OEB, s'est inscrite dans une période aussi longue qu'inutile, pendant laquelle des tiers ont été ou auraient pu être induits en erreur quant à l'état du brevet. Le fait que la règle 88 CBE ne prévoit aucune disposition pour protéger les tiers dans ce type de situation prouve qu'elle est inapplicable.

Dans la décision J 10/93 citée par le requérant (titulaire du brevet), la division juridique a rendu une décision qui, ne faisant pas droit aux prétentions du requérant (demandeur), était susceptible de recours. En l'espèce, la chambre de recours juridique a constaté que la division juridique avait commis une erreur de droit et a donc annulé la décision faisant l'objet du recours. Dans le cas présent, il n'existe aucun grief et il est incontestable que la division d'opposition n'a commis aucune erreur ; elle a rendu la seule décision possible aux termes de la CBE. Par conséquent, aucun recours recevable et fondé ne peut être formé et la chambre ne peut donc pas annuler la décision attaquée.

Motifs de la décision

1. Le recours a été formé et la taxe correspondante acquittée dans un délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours et la requête en rectification de l'erreur, présentée au titre de la règle 88 CBE, ont été formés en même temps. Il ne fait aucun doute que le recours satisfait aux exigences de l'article 108 CBE.

2. Pour qu'il soit recevable, le recours doit toutefois être conforme à **toutes** les exigences visées à la règle 65(1) CBE, l'une d'entre elles étant que la décision attaquée n'a pas fait droit aux prétentions du requérant, comme prévu par l'article 107 CBE.

3. A première vue, il ne semble pas que le requérant soit lésé par la décision faisant l'objet du recours. Dans sa lettre du 13 avril 2000 adressée à la division d'opposition, le titulaire du brevet indiquait : "dans la présente espèce, le titulaire du brevet n'est plus intéressé par la procédure. Par conséquent, nous retirons notre requête en procédure orale ainsi que toutes les autres requêtes". La division d'opposition n'a donc rejeté aucune requête d'une quelconque partie lorsqu'elle a rendu sa décision de révocation du brevet au motif que le titulaire du brevet avait retiré toutes les requêtes, par sa lettre du 13 avril 2000, si bien qu'il n'existait aucun texte approuvé par le titulaire, sur la base duquel le brevet pouvait être maintenu. Pour être exhaustif, il convient de noter que le titulaire du brevet n'approuvait plus le texte du brevet tel que délivré, puisque, lors de la procédure orale du 22 mars 1996, sa principale requête avait porté sur le maintien du brevet sous une forme modifiée (cf. point III supra).

4. Bien que la décision attaquée n'ait, semble-t-il, pas fait grief au requérant (titulaire du brevet), ce dernier soutient que la lettre du 13 avril 2000 contient une erreur, à savoir le retrait de toutes les requêtes, et que la correction de celle-ci devrait être admise, conformément à la première phrase de la règle 88 CBE, ce qui signifie que la lettre ne devrait pas être prise en considération, car elle ne reproduit pas la véritable intention du titulaire du brevet. On pourrait alors considérer que la décision n'a pas fait droit aux prétentions du requérant, le recours étant dès lors recevable.

5. Vu les faits de la cause exposés plus haut, il en résulte que le recours est recevable si, et seulement si, la correction demandée est admissible au titre de la règle 88 CBE. Etant donné que c'est la première fois, à la connaissance de la chambre, qu'une chambre de recours statue sur une requête selon la règle 88 CBE dans les mêmes conditions ou des conditions tout à fait comparables, il est nécessaire que la chambre examine en détail la loi et la jurisprudence applicables concernant cette question décisive.

6. La règle 88 CBE reconnaît le principe procédural consistant à tenir compte, dans le cadre d'une action en justice, de la véritable - et non de la prétendue - intention d'une partie. Le fait que cette disposition soit formulée sous la forme d'un pouvoir discrétionnaire dans le cadre d'une règle plutôt qu'un article montre bien que ce principe est considéré comme étant secondaire et comme ne devant pas prévaloir en cas de conflit sérieux avec d'autres principes tels que l'économie et la sécurité de la procédure, qui s'expriment dans des dispositions relatives à la procédure, aux compétences et aux délais. Ceci est confirmé par l'article 122 CBE qui définit des circonstances et conditions bien précises dans lesquelles la véritable intention d'une partie peut exceptionnellement prévaloir sur la sécurité de la procédure en relation avec la perte de droits résultant de l'inobservation de certains délais, en excluant les délais énumérés à l'article 122(5) CBE et la protection de tiers visée à l'article 122(6) CBE. Cette interprétation amène la chambre à considérer qu'en dehors de la restitutio in integrum, il ne faudrait pas normalement admettre de requête visant à remplacer une véritable intention par une prétendue intention, par exemple via une requête selon la règle 88 CBE aux fins de rectification d'un document déposé à l'OEB, qui aurait pour effet, sur le fond, d'enfreindre les principes fondamentaux de la procédure qui expriment l'exigence de sécurité juridique. Un de ces principes de droit procédural est qu'une première instance compétente de l'OEB est habilitée, en vertu de l'article 113(2) CBE, à prendre une décision qui met fin à la procédure en première instance sur la base des prétendues dernières requêtes des parties telles que déterminées par l'instance concernée avec toute la vigilance et la diligence nécessaires compte tenu des éléments dûment présentés par les parties elles-mêmes ou par un mandataire agréé ; un autre de ces principes consiste à ne pas considérer qu'une décision faisant droit à la dernière requête d'une partie fait grief à ladite partie au sens de l'article 107 CBE.

7. L'abondante jurisprudence des chambres de recours de l'OEB concernant la règle 88 CBE traite le plus souvent d'erreurs portant sur la désignation des Etats contractants et des données de priorité. Cette jurisprudence a considéré les critères d'exercice du pouvoir d'appréciation en termes d'équilibre entre les intérêts des parties concernées, eu égard à la période pendant laquelle des tiers peuvent avoir été induits en erreur par des données erronées. De l'avis de la chambre, ce type d'équilibre quasi-quantitatif entre les intérêts des parties semble inapproprié en ce qui concerne la question de principe devant être tranchée dans le cadre de ce recours. La période, au cours de laquelle un tiers peut avoir été théoriquement induit en erreur à la suite d'une inspection publique, n'apparaît pas être un critère pertinent en l'espèce par rapport au principe juridique supérieur qu'expriment la validité et le caractère définitif d'une décision qui est correctement prise, sans aucun vice de procédure - subjectif ou objectif - sur la base de tous les faits produits devant la division d'opposition. A cet égard, la conviction de la chambre se trouve étayée par les observations faites dans la décision J 3/01, point 7 des motifs, selon lequel des "corrections ... ne peuvent pas être admises quant à d'autres principes impératifs de la CBE", et au point 10, selon lequel "La correction selon la règle 88 CBE n'a pas pour conséquence d'inverser l'effet de décisions déjà prises sur la base du document non corrigé, ni de rouvrir une phase de la procédure déjà terminée ou un délai déjà expiré".

8. A l'appui de sa requête, le requérant invoque l'affaire J 4/97 comme une décision ayant admis une correction selon la règle 88 CBE pour annuler l'effet normalement contraignant d'une déclaration de retrait d'une demande de brevet reçue par l'OEB. Dans cette décision, la chambre juridique a appliqué la jurisprudence développée dans la décision J 10/87 (JO OEB 1989, 323), selon laquelle la règle 88 CBE offre, le cas échéant, l'occasion d'annuler le retrait erroné de la désignation d'un Etat contractant, occasion qui n'existe plus dès lors que le public est officiellement informé du retrait de la désignation par l'OEB, et l'a étendue à l'annulation du retrait d'une demande de brevet dans son ensemble. De l'avis de la présente chambre, cette jurisprudence confirme que la sécurité juridique dans la procédure revêt une importance supérieure à la véritable intention d'une partie, ce qui est explicitement indiqué au point 12 des motifs de la décision J 10/87: "La sécurité juridique exige que l'OEB puisse se fier aux déclarations faites par les parties au cours de la procédure", définissant ainsi le moment

précis de la procédure où la sécurité prévaut sur l'intention, ainsi que les limites d'application de la règle 88 CBE, c'est-à-dire lorsque l'on se fie aux déclarations d'une partie dans un acte juridique formel. La décision J 4/97 a suivi les conclusions de l'affaire J 10/87 en constatant que la publication par l'OEB dans le Registre européen des brevets ou dans le Bulletin européen des brevets était un acte juridique formel pertinent pour le retrait d'une demande de brevet ou d'une désignation d'un Etat contractant. La chambre considère que l'acte juridique formel pertinent dans la présente affaire est l'envoi de la décision de la division d'opposition par la poste.

9. En alléguant que la chambre peut annuler la décision faisant l'objet du recours, le requérant (titulaire du brevet) a cherché à appliquer par analogie le cas d'une décision devant être annulée, car basée sur un vice objectif et substantiel de procédure, même si la première instance n'a commis aucune faute, par exemple des documents ne parvenant pas à l'instance appelée à statuer par suite d'une erreur administrative survenue à l'OEB. Il est vrai que cette analogie constitue au moins une réponse partielle à l'argument de l'intimé (opposant), selon lequel des tiers ont été induits en erreur par le résultat d'une inspection publique, car elle montre de façon probante qu'un tiers bien conseillé tiendrait compte de la possibilité d'annulation d'une décision apparemment parfaite en raison d'un vice objectif et substantiel de procédure constaté lors de la procédure de recours. Cette analogie n'est toutefois pas convaincante, car elle ne prend pas en considération l'asymétrie qui existe entre les principes juridiques concernés. La raison pour laquelle un vice substantiel de procédure impliquant une irrégularité majeure peut conduire à l'annulation d'une décision, la rendant sans effet *ab initio*, est bien entendu que dans un tel cas le principe en question se situe à un niveau supérieur à celui de la véritable intention d'une partie, à savoir l'équité et les principes de procédure. Ce dernier prévaut même sur la sécurité de la procédure, aussi longtemps que la procédure est là pour conférer une compétence pour décider.

10. Ce raisonnement de la chambre se fonde sur l'hypothèse *arguendo* que dans sa requête en rectification selon la première phrase de la règle 88 CBE, le requérant (titulaire du brevet) a satisfait au rigoureux critère applicable en matière de preuve de l'erreur. Compte tenu de la conclusion de la chambre, selon laquelle l'occasion qui est offerte de procéder à une rectification selon la règle 88 CBE disparaît avec l'envoi de la décision par la poste, nul n'est

besoin de statuer sur la question controversée de la preuve de l'erreur.

11. Etant donné que, eu égard aux considérations qui précèdent, le requérant (titulaire du brevet) est lié par sa prétendue intention exprimée dans la lettre du 13 avril 2000, sur laquelle la division d'opposition s'est correctement fondée pour prendre la décision attaquée, cette décision ne doit pas être considérée comme n'ayant pas fait droit à ses prétentions au sens de l'article 107 CBE, première phrase, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable en application de la règle 65(1) CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La requête en rectification est rejetée.

Le recours est irrecevable.