

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 26 septembre 2003

N° du recours : T 0991/02 - 3.2.1

N° de la demande : 96400411.3

N° de publication : 0731308

C.I.B. : F16L 11/12

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Tubes à base de polyamide pour transport d'essence

Titulaire du brevet :

Atofina

Opposant :

Degussa AG Intellectual Property Management Standort Marl
EMS-CHEMIE AG

Référence :

Tubes à base de polyamide/ATOFINA

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 111(1)
CBE R. 29(2), 67
RPCR Art. 10

Mot-clé :

"Renvoi de l'affaire en première instance (oui) - vice majeur"
"Rejet d'une requête sur le fondement de la règle 29(2) CBE
nouvelle version - inapplicabilité de cette nouvelle
disposition au cas d'espèce"
"Vice substantiel de procédure (oui) - remboursement de la
taxe de recours (oui)"

Décisions citées :

J 0007/87

Sommaire :

La nouvelle règle 29(2) entrée en vigueur le 2 janvier 2002 ne s'applique qu'aux demandes de brevet européen pour lesquelles une notification selon la règle 51(4) CBE n'a pas encore été expédiée à cette date (voir décision du Conseil d'administration en date du 13 décembre 2001, article 2). Doit être annulée pour défaut de base légale une décision d'une Division d'opposition faisant application de cette nouvelle règle 29(2) CBE, alors que la notification selon la règle 51(4) CBE avait été émise avant 2 janvier 2002 (en l'espèce le 1^{er} septembre 1998).



N° du recours : T 0991/02 - 3.2.1

DECISION
de la Chambre de recours technique 3.2.1
du 26 septembre 2003

Requérante :
(Titulaire du brevet)

Atofina
4/8 cours Michelet
F-92800 Puteaux (FR)

Mandataire :

Neel, Henry
Atofina
D.C.R.D./D.P.I.
4, Cours Michelet
La Défense 10
F-92091 Paris La Défense Cédex (FR)

Intimée :
(Opposante)

Degussa AG
Intellectual Property Management
Standort Marl
Bau 1042/PB 15
D-45764 Marl (DE)

Intimée :
(Opposante)

EMS-CHEMIE AG
Reichenauerstrasse
CH-7013 Domat/Ems (CH)

Mandataire :

Becker Kurig Straus
Patentanwälte
Bavariastrasse 7
D-80336 München (DE)

Décision attaquée :

Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'Office européen des brevets
remise à la poste le 26 juillet 2002 concernant
le maintien du brevet européen n°0731308 dans une
forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : S. Crane
Membres : G. Weiss
M. Ceyte

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision remise à la poste le 26 juillet 2002, la Division d'opposition a maintenu le brevet européen n° 0 731 308 sur la base de la requête auxiliaire 5, la requête principale ainsi que les requêtes auxiliaires 1 à 4 ayant été rejetées.

II. La requête principale a été rejetée sur la base de la nouvelle règle 29(2) CBE entrée en vigueur le 2 janvier 2002. La Division d'opposition a motivé sa décision comme suit :

"En accord avec les arguments présentés par les opposants I et II, la règle 29(2) CBE entrée en vigueur le 2 janvier 2002 s'applique à la présente procédure d'opposition. En effet, bien que le texte de la règle 29(2) CBE fasse uniquement mention de la demande du brevet, il apparaît qu'en cas d'opposition, par le biais de la règle 61bis CBE, elle concerne les modifications apportées au brevet. De toute évidence la nouvelle règle 29(2) CBE s'applique au brevet en cours [souligné dans la décision] de procédure d'opposition" (voir point 2.1 des motifs de la décision).

III. Par télécopie reçue le 24 septembre 2002, la requérante (titulaire du brevet) a formé un recours contre la décision intermédiaire et a acquitté le même jour la taxe de recours due.

Le mémoire de recours dûment motivé a été déposé le 4 décembre 2002. Une procédure orale conformément à l'article 116 CBE a été requise.

Concernant le rejet de la requête principale, la requérante fait valoir notamment les arguments suivants :

Le présent brevet a été déposé le 27 février 1996 et a pris effet le 14 avril 1999 (date de publication de la mention de la délivrance). L'application à ce stade de la procédure de cette nouvelle règle 29(2) au brevet déjà délivré, alors qu'il n'est plus possible de déposer de demandes divisionnaires, conduirait à un résultat absurde. La requête principale est différente par l'objet de chaque revendication, mais conserve le principe de deux revendications indépendantes. Les deux revendications indépendantes ont été présentées pour tenir compte d'un art antérieur cité par les opposantes, lequel n'avait pas été cité en procédure d'examen.

La requérante a, d'autre part, demandé que la Chambre saisisse la Grande Chambre de recours sur l'application de cette nouvelle règle 29(2) CBE.

- IV. Les intimées (opposantes 1 et 2) ont pris position sur les arguments avancés, en indiquant que, bien que le libellé de la règle 29(2) CBE, nouvelle version emploie le terme "demande de brevet européen", la règle 61bis CBE applicable en l'espèce et relative aux dispositions applicables au cours de la procédure d'opposition renvoie aux dispositions du chapitre II, troisième partie du règlement d'exécution de la CBE c'est-à-dire aux règles 26 à 36 et par conséquent, entre autres, à la règle 29. En raison de la clarté incontestable des dispositions en cause, une saisine de la Grande chambre de recours serait superflue. D'autre part, la seule date à prendre en considération pour l'application de la nouvelle règle 29(2) CBE entrée en vigueur le

2 janvier 2002, est à l'évidence, la date de la soumission des revendications en cause, à savoir, en l'espèce le 4 décembre 2002 qui correspond à la date de dépôt du mémoire de recours. Les intimées ont requis le rejet du recours et, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale.

V. Une notification a été envoyée par la Chambre le 2 juin 2003 informant les parties que le motif de la décision de rejet de la requête principale était juridiquement erroné, la nouvelle version de la règle 29(2) CBE ne s'appliquant pas en l'espèce. La Chambre a également indiqué qu'elle avait l'intention d'annuler la décision rendue par Division d'opposition et de faire application de l'article 111(1) CBE, ensemble article 10 du règlement de procédure des Chambres de recours. Les parties ont été priées de confirmer si elles maintenaient leur requête en procédure orale. La requérante (titulaire du brevet) a été priée d'indiquer si elle maintenait sa requête quant à la saisine de la Grande Chambre de recours qui, de l'avis de la Chambre, était devenue sans objet.

VI. Par lettres reçues respectivement le 27 juin 2003 et 26 juillet 2003, les intimées ont retiré leur requête en procédure orale. Par télécopie reçue le 24 juillet 2003, la requérante a retiré sa demande de procédure orale ainsi que sa requête concernant la saisine de la Grande Chambre de recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en date du 13 décembre 2001 modifiant la règle 29(2) CBE prévoit expressément à l'article 2 que "la règle 29(2) CBE telle que modifiée par la présente décision entre en vigueur le 2 janvier 2002 et s'applique à toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles une notification selon la règle 51(4) CBE n'a pas encore été expédiée à cette date" (voir JO OEB 2002, 2 reproduisant la décision du Conseil d'administration CA/D 28/01 ; procès-verbal de la 87^{ème} session du Conseil d'administration, CA/PV 87, points 56 à 60). Les modalités d'application et d'entrée en vigueur de la nouvelle règle 29(2) CBE avaient été discutées au sein du Comité "Droit des brevets" lors de la dix-septième réunion de ce comité (voir procès verbal de la 17^{ème} réunion du Comité "Droit des brevets" CA/PL PV 17), au cours de laquelle il a été notamment convenu que la nouvelle règle serait applicable à toutes les demandes en instance au 2 janvier 2002, pour lesquelles il n'a pas été émis de notification conformément à la règle 51(4) CBE (voir point 10 du second projet de décision soumis au Conseil d'administration, CA/128/01 rév. 1).

En l'espèce, la notification selon la règle 51(4) CBE a été émise le 1^{er} septembre 1998. La règle 29(2) CBE dans sa nouvelle version ne s'applique donc pas. La décision de la Division d'opposition rejetant la requête principale du titulaire du brevet sur la base de cette

disposition doit, de ce fait, être annulée pour défaut de base légale.

3. L'application par la Division d'opposition de la règle 29(2) CBE nouvelle version constitue un vice majeur de procédure justifiant à lui seul le renvoi en première instance de la présente affaire. Par conséquent, la chambre décide de faire application de l'article 111(1) CBE, ensemble article 10 du règlement de procédure des Chambres de recours et de renvoyer l'affaire à la Division d'opposition.

4. Bien que le remboursement de la taxe de recours n'ait pas expressément été requis, la Chambre est tenue d'ordonner le remboursement de celle-ci, si les trois conditions cumulatives prévues à la règle 67 CBE sont remplies. Constitue un vice substantiel de procédure au sens de la règle 67 CBE une irrégularité objective affectant l'ensemble de la procédure (voir J 0007/87, JO OEB 1984, 221, point 12). La méconnaissance de dispositions transitoires édictées par le législateur, lesquelles en soi ont également le caractère de règles de procédure, dans la mesure où elles permettent d'appliquer dans le temps les nouvelles dispositions aux procédures en cours, constitue une irrégularité objective qui a entravé, en l'espèce, le déroulement de la procédure d'opposition.

Il y a lieu, dans ces conditions, ce qui correspond en outre à l'équité et dès lors qu'il est fait droit au recours, d'ordonner le remboursement de la taxe de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant la première instance pour suite à donner.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

Le Greffier :

Le Président :

S. Fabiani

S. Crane