

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 10 octobre 2007**

N° du recours : T 0678/06 - 3.3.06

N° de la demande : 99923647.4

N° de la publication : 1092064

C.I.B. : D21H 23/76

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé de fabrication de papier et carton et agents de
retention et d'égouttage

Titulaire du brevet :

SNF, S.A.

Opposant :

Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited

Référence :

Viscosité UL/SNF

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 111(1); 113(1)

CBE R. 67

Mot-clé :

"Vice substantiel de procédure (oui) : droit d'être entendu a
été refusé à l'expert technique de la requérante, mais accordé
à l'expert technique de l'intimée - violation du principe de
l'égalité des droits"

"Renvoi de l'affaire (oui)"

"Remboursement de la taxe de recours (oui)"

Décisions citées :

J 0020/85, G 0004/95

Exergue :

-



N° du recours : T 0678/06 - 3.3.06

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.06
du 10 octobre 2007

Requérante : SNF, S.A.
(Titulaire du brevet) 41, rue Jean Huss
F-42028 Saint-Etienne Cedex 01 (FR)

Mandataire : Richebourg, Michel François
Cabinet Michel Richebourg
"Le Clos du Golf"
69, rue Saint-Simon
F-42000 Saint Etienne (FR)

Intimée : Ciba Specialty Chemicals Water Treatments Limited
(Opposante) PO Box 38, Cleckheaton Road, Low Moor
Bradford BD12 0JZ (GB)

Mandataire : -

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
10 mars 2006 par laquelle le brevet européen
n° 1092064 a été révoqué conformément aux
dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : L. Li Voti
Membres : G. Raths
J. Van Moer

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre la décision de la division d'opposition de révocation du brevet européen n° 1 092 064 concernant un procédé de fabrication de papier et carton et agents de rétention et d'égouttage.

II. Une opposition a été formée à l'encontre du brevet européen précité sur le fondement de l'article 100(a) CBE au motif que son objet n'était pas nouveau au sens de l'article 54(1)(2) CBE et n'impliquait pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

A l'appui de l'opposition, l'opposante a cité entre autres, le document

(4) EP-A-0 202 780.

L'opposante a indiqué dans le mémoire d'opposition et précisé dans lettre du 13 janvier 2006 (page 6, point 2.1) avoir reproduit le polymère BC de l'exemple 1 du document (4) afin d'en mesurer la viscosité UL selon la méthode décrite dans le brevet litigieux. Cette valeur de la viscosité UL satisfait à la condition de la viscosité telle que revendiquée de sorte que l'objet revendiqué n'est pas nouveau.

La titulaire a contesté par écrit la valeur trouvée par l'opposante (lettre du 20 mai 2005, page 5, lignes 1 à 11).

Durant la procédure orale du 15 février 2006 devant la division d'opposition, la titulaire a soumis le document

(B) un graphique montrant une relation linéaire entre la viscosité intrinsèque et la viscosité ultra light (abrégé par "UL") d'un polymère (voir décision de la division d'opposition, exposé des faits, point 6, dernière phrase).

III. Pendant la procédure orale devant la division d'opposition une discussion a eu lieu à laquelle participaient les mandataires agréés et l'expert technique de l'opposante. La division d'opposition après une interruption de la procédure orale n'a pas admis le graphique dans la procédure et elle a estimé que l'objet de la revendication 14 de la requête principale n'est pas nouveau, entre autres, au vu du document (4) et que l'objet des revendications des requêtes subsidiaires ne satisfait pas aux dispositions de l'article 123(2) CBE.

IV. La titulaire du brevet (ci-après la requérante) a formé un recours à l'encontre de cette décision.

V. Le 10 octobre 2007 une procédure orale a eu lieu devant la chambre de recours.

VI. La requérante a présenté, entre autres, les arguments suivants pendant la procédure écrite et pendant cette procédure orale :

Elle fait valoir que les viscosités divulguées dans l'art antérieur sont en dessous de la valeur revendiquée si l'on tient compte d'une conversion correcte de la viscosité mesurée en viscosité UL.

Elle a contesté la validité de la viscosité UL trouvée par l'opposante (ci-après l'intimée) sur le polymère BC de l'exemple 1 du document (4).

La soumission du document (B), donc le graphique, soumis par elle-même durant la procédure orale devant la division d'opposition aurait été une réaction à l'égard de la viscosité intrinsèque trouvée par l'intimée qui prétendait avoir reproduit le polymère BC du document (4).

L'intimée n'aurait pas produit de rapport technique de façon que la requérante n'était pas en mesure de vérifier les détails techniques de la reproduction du polymère BC de l'exemple 1 du document (4) menant à la viscosité qui représentait la pierre d'achoppement.

Alors que la valeur de la viscosité intrinsèque avancée par l'intimée n'a pas été mise en question par la division d'opposition malgré l'absence d'un rapport technique détaillé, la prise en considération du document (B) présentant le graphique soumis par la requérante et montrant une relation entre la valeur intrinsèque et la viscosité UL a été refusée par la division d'opposition (lettre en date du 10 juillet 2007, page 3, lignes 1 à 3 d'en bas).

Vu que pendant la procédure orale du 15 février 2006 la division d'opposition a refusé à l'expert technique de la requérante le droit d'être entendu sur la valeur erratique de la viscosité UL du polymère BC avancée par l'intimée, la requérante n'a pas pu présenter tous les arguments nécessaires pour permettre à la division d'opposition d'évaluer l'importance du graphique (B) et

apprécier correctement la valeur expérimentale de l'intimée.

Par conséquent, il y aurait eu vice substantiel de procédure.

VII. Les arguments de l'intimée peuvent être résumés de la façon suivante :

Le document (B) a été soumis par la requérante tardivement et la relation apparemment linéaire entre viscosité intrinsèque et viscosité UL semblerait avoir été établie à l'aide de polymères dont la composition chimique, la teneur ionique, la linéarité ou le degré de structure sont inconnus puisque la requérante n'aurait pas donné d'informations. Ainsi le caractère universel du graphique est contesté par l'intimée (lettre du 19 janvier, point 2.2 , lignes 1 à 5) qui en revanche n'a pas contesté que le droit d'être entendu a été refusé à l'expert de la titulaire.

VIII. La requérante demande

- l'annulation de la décision contestée et
- le renvoi de l'affaire à la première instance pour suite à donner et
- le remboursement de la taxe de recours

ou

- subsidiairement elle demande le maintien du brevet sur la base des revendications de la requête principale ou de la requête subsidiaire envoyées le 8 août 2007.

L'intimée demande le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. *Fondement de la décision (Article 113(1) CBE)*

1.1 Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, la requérante a soumis le document (B).

La division d'opposition n'a pas entendu l'expert technique de la requérante.

Seul l'expert technique de l'opposante a été entendu (voir procès-verbal de la division d'opposition, point 5, paragraphe 2).

Après une interruption, la division d'opposition a décidé que le graphique (document (B)) n'est pas admis dans la procédure et que l'objet revendiqué n'est pas nouveau (procès-verbal, point 6).

1.2 La Chambre n'est pas sans ignorer la décision G 4/95 (JO 1996, 412) selon laquelle un assistant d'un mandataire agréé peut être autorisé à faire un exposé oral sur des questions techniques spécifiques afin de compléter la présentation exhaustive de ladite partie.

Le mandataire agréé doit demander l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. Sa requête doit indiquer les nom et qualités de l'assistant et préciser l'objet de l'exposé qu'il est proposé de présenter.

Une requête qui est déposée lors de la procédure orale doit, en l'absence de circonstances exceptionnelles, être rejetée, à moins que toutes les parties adverses n'acceptent l'exposé oral demandé (voir G 4/95, dispositif (1),(2), (3) b) iii)).

- 1.3 Il résulte du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition que trois experts techniques accompagnaient le mandataire de la requérante, dont la présence et la qualité étaient annoncées dans la lettre en date du 10 janvier 2006 et qu'un expert technique accompagnait le mandataire de l'intimée, dont la présence et la qualité étaient annoncées dans la lettre en date du 13 janvier 2006.

Il n'a pas échappé à la Chambre que ni la requérante ni l'intimée n'ont précisé dans leurs lettres en date du 10 janvier 2006 (requérante) et du 13 janvier 2006 (intimée) le sujet que leurs experts techniques désiraient exposer.

- 1.4 La Chambre s'est assurée que pendant la procédure orale devant la division d'opposition la requérante a demandé en vain d'entendre un des trois experts techniques au sujet de la viscosité mesurée par l'intimée, ce qui n'a pas été contesté par l'intimée ni pendant la procédure écrite ni pendant la procédure orale devant la Chambre.

Le document (B) soumis pendant la procédure orale devant la division d'opposition ne comprend qu'une seule page montrant un graphique concernant la viscosité. Ce document est un indice que le sujet de l'intervention de l'expert technique de la requérante ne pouvait que concerner la viscosité.

1.5 En donnant à l'expert de l'intimée l'opportunité de prendre position (voir procès-verbal de la division d'opposition, point 5) et en refusant à la requérante le droit d'entendre son expert technique, la division d'opposition n'a pas respecté le principe de traitement égal des parties. Ainsi, l'expert technique de la requérante n'a pas eu la possibilité de contester les allégations de l'intimée. L'intimée a été avantagée. Or, dans une procédure inter partes, le droit d'être entendu est inextricablement lié au principe de l'égalité des droits. La division d'opposition est tenue de s'assurer que les parties puissent s'échanger l'intégralité des moyens qu'elles produisent et qu'elles bénéficient des mêmes occasions de prendre position sur ces moyens. (voir "La jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", 5e édition 2006, VII.C.2.1.).

1.6 La Chambre attire l'attention sur l'article 113(1) CBE qui ne fait que rappeler le principe fondamental du contradictoire (généralement admis dans les Etats contractants) en indiquant qu'une décision ne peut être fondée que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. "Cette disposition de la Convention est d'une importance fondamentale pour assurer l'équité de la procédure entre l'Office européen des brevets et les parties à la procédure devant l'OEB" (décision J 20/85, JO OEB 1987, 102, motifs, point 4a)).

Vu que l'intimée ne s'est pas opposée à entendre l'expert technique de la requérante, l'expert de la partie adverse aurait dû être entendu.

La Chambre ne peut que constater que la requérante n'a pas pu épuiser ses droits de défense.

Indépendamment de la pertinence des observations de l'expert technique de la requérante, son intervention aurait apporté des informations supplémentaires concernant l'évaluation de l'exactitude de la viscosité UL présentée par l'intimée.

Vu que le droit d'être entendu a été refusé à l'expert technique de la requérante, une discussion contradictoire comportant tous les éléments nécessaires pour la prise d'une décision conformément à l'article 113(1) CBE a été empêchée.

La viscosité jouant un rôle décisif, la requérante en se voyant refuser le droit à un exposé oral par son expert technique n'a pas pu exercer son droit de prendre position sur les motifs invoqués à son encontre au sujet de l'absence de nouveauté. La présentation de la cause n'a donc pas été exhaustive.

1.7 Les dispositions de l'article 113 (1) CBE n'ont pas été respectées. En conclusion, il y a eu vice substantiel de procédure.

2. *Renvoi de l'affaire (Article 111(1) CBE)*

Les arguments de l'expert technique de la titulaire pouvant avoir des implications sur l'appréciation de la nouveauté du produit revendiqué, la Chambre exerçant le pouvoir qui lui est conféré par l'article 111(1) CBE renvoie l'affaire à la première instance pour suite à donner.

3. *Remboursement de la taxe de recours (Règle 67 CBE)*

La requérante a demandé le remboursement de la taxe de recours.

La règle 67 CBE se lit comme suit :

"Le remboursement de la taxe de recours est ordonné ... lorsqu'il est fait droit au recours par la chambre de recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure."

Dans la présente affaire la Chambre a constaté qu'il y a eu vice substantiel de procédure et elle fait droit au recours. Vu que ces deux conditions sont satisfaites, il reste à statuer sur l'équité du remboursement.

La Chambre fait observer que dans ce cas, où l'expert technique de l'intimée a été entendu par la division d'opposition, il existe un lien de cause à effet entre le refus d'entendre l'expert technique de la requérante et la nécessité de former un recours, si bien que le remboursement de la taxe de recours est équitable.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La décision entreprise est annulée.

L'affaire est renvoyée à la première instance pour suite à donner.

Le remboursement de la taxe est ordonné.

La greffe :

Le Président :

G. Rauh

L. Li Voti