

## **Décision de la Chambre de recours technique 3.3.09 en date du**

**6 juin 2012**

**T 1843/09**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : W. Sieber

Membres : W. Ehrenreich

R. Menapace

**Opposant / requérant : Teijin Limited**

**Titulaire du brevet / intimé : TORAY INDUSTRIES, INC.**

**Articles 56, 107, 111, 125 CBE**

**Règle 80 CBE**

**Mot-clé : "Exceptions au principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus*" -  
"Activité inventive (non)"**

### *Sommaire*

*L'interdiction de la reformatio in pejus, dans la mesure où elle implique une limitation procédurale de la liberté du titulaire du brevet de modifier l'étendue de la protection demandée par le biais de modifications, s'impose "en principe" (G 4/93) jusqu'à ce que l'opposition soit définitivement tranchée et, en conséquence, s'impose également dans toute procédure faisant suite à un renvoi au titre de l'article 111 CBE, y compris une nouvelle procédure de recours (point 2.3.1 des motifs).*

*Il ressort clairement de la décision G 1/99 que pour des raisons d'équité, il est possible d'admettre des exceptions au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, afin de protéger le titulaire du brevet non requérant d'une discrimination procédurale, lorsqu'une telle interdiction nuirait à la défense légitime de son brevet. En conséquence, les exceptions audit principe ne se limitent pas à la situation spécifiquement traitée dans la décision G 1/99, où une erreur de jugement avait été commise par la division d'opposition concernant une modification introduite dans le texte du brevet tel que maintenu par la décision faisant l'objet du recours (point 2.4.4 des motifs).*

## Exposé des faits et conclusions

I. La mention de la délivrance du brevet européen n° 0 583 169 à laquelle a donné lieu la demande européenne n° 93 306 378.6, déposée le 12 août 1993 au nom de *Toray Industries Inc.*, a été publiée le 5 janvier 2000 (Bulletin 2000/01).

Le brevet délivré comprenait 18 revendications et la revendication 1 s'énonçait comme suit :

"1. Film biaxialement orienté contenant des particules organiques, lesquelles particules organiques

a) sont des particules d'un polymère réticulé ayant un degré de réticulation de pas moins de 60% ;

b) ont une résistance, quand elles sont déformées de 10% ( $S_{10}$ ) qui est comprise entre 29 et 294 MPa (3 et 30 kgf/mm<sup>2</sup>) ;

c) ont une température de décomposition thermique pour provoquer une perte de poids de 10%, qui n'est pas inférieure à 350°C ;

d) ont un diamètre moyen en poids de l'ordre de 0,005 à 5µm ; et

e) sont présentes à raison de 0,001 à 20% en poids, en se basant sur le poids total du film :  
et

lequel film biaxialement orienté est autre qu'un film de l'Exemple de Comparaison 4 de EP-A-0546184."

La revendication 2 était une deuxième revendication indépendante portant sur un film biaxialement orienté et les revendications 3 à 6 dépendaient directement ou indirectement des revendications 1 et 2. Les revendications 7 et 8 portaient chacune sur un film stratifié. Les revendications 9 à 18 dépendaient directement ou indirectement des revendications 7 ou 8.

II. Un acte d'opposition a été déposé par *Teijin Limited* le 5 octobre 2000 demandant la révocation du brevet dans sa totalité pour les motifs énoncés à l'article 100a) CBE (absence

de nouveauté et d'activité inventive) et à l'article 100c) CBE, notamment sur la base des documents suivants :

D1 : JP-A-62-172031 (traduction en anglais)

D2 : Brochure sur XC99-301 et XC99-501 (Toshiba Silicone Ltd.)

D8 : Traduction en anglais de D2.

D15 : EP-A-0 546 184

D'autres documents ont été produits après l'expiration du délai de neuf mois prévu à l'article 99(1) CBE, notamment :

D19A : WO-A-93/15145

D19 : EP-A-0 577 846 - version anglaise de D19A, publiée conformément à l'article 158(3) CBE 1973

D20 : Compte-rendu d'expérience (exemple 1 de D19/D19A)

D21 : JP-A-4 309554

D21A : Traduction partielle en anglais de D21

D22 : JP-A-5 84819

D22A : Traduction partielle en anglais de D22

D15 et D19 constituaient des antériorités au sens de l'article 54(3) CBE pour l'objet de la revendication 1. D15 était le document dont l'Exemple Comparatif 4 était exclu par disclaimer de la revendication 1.

Les documents D19/D19A à D22/D22A n'ayant été produits par lettre datée du 3 mars 2003 que quelques jours avant la procédure orale, le titulaire a demandé qu'ils soient exclus de la procédure au motif que leur dépôt tardif constituait un abus de procédure flagrant.

III. Par lettre datée du 10 janvier 2003, le titulaire avait déposé une première série de requêtes. La requête principale comptait 16 revendications, dont la revendication 1 qui contenait une caractéristique supplémentaire f) fondée sur la revendication 4 du brevet tel que délivré.

Au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 11 mars 2003, la requête principale de la première série de requêtes susmentionnée a été remplacée par une nouvelle requête principale dans laquelle seule la revendication 2 avait été modifiée.

Au cours de cette procédure orale, le titulaire a déposé une nouvelle série de requêtes comprenant une requête principale et six requêtes subsidiaires (deuxième série "de substitution"). Cette série devait remplacer la première série présente dans le dossier au cas où la division d'opposition admettrait les documents D19/D19A à D22/D22A qui avaient été produits tardivement.

IV. Par sa décision intermédiaire prononcée le 11 mars 2003 et rendue par écrit le 9 mai 2003, la division d'opposition a maintenu le brevet sur la base des revendications 1 à 16 de la requête principale modifiée, telle que contenue dans la première série de requêtes. La revendication 1 de ladite requête principale s'énonçait comme suit :

""1. Film biaxialement orienté contenant des particules organiques, lesquelles particules organiques

a) sont des particules d'un polymère réticulé ayant un degré de réticulation de pas moins de 60% ;

b) ont une résistance, quand elles sont déformées de 10% ( $S_{10}$ ) qui est comprise entre 29 et 294 MPa (3 et 30 kgf/mm<sup>2</sup>) ;

c) ont une température de décomposition thermique pour provoquer une perte de poids de 10%, qui n'est pas inférieure à 350°C ;

d) ont un diamètre moyen en poids de l'ordre de 0,005 à 5µm ; et

e) sont présentes à raison de 0,001 à 20% en poids, en se basant sur le poids total du film :  
et

lequel film biaxialement orienté

f) contient des particules autres que lesdites particules organiques ayant chacune un diamètre de particule primaire de 5 à 150nm ; et

g) est autre qu'un film de l'Exemple de Comparaison 4 de EP-A-0546184."

La division d'opposition a admis dans la procédure le document D15 qui avait été produit tardivement, mais pas les documents D19/19A à D22/D22A. D19/19A n'ont pas été considérés de prime abord comme suffisamment pertinents. Elle a par ailleurs estimé que la revendication 1 de la requête principale, qui comprenait désormais la caractéristique f), ne bénéficiait pas de la priorité la plus ancienne du 12 août 1992, si bien que les documents D15 et D19 faisaient maintenant partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE. Le disclaimer figurant dans la revendication 1 et excluant l'Exemple de Comparaison 4 du document EP-A 0 546 184 (D15), a été jugé conforme à l'article 123(2) CBE et, à ce titre, admissible, l'argument principal étant qu'eu égard à l'introduction de la caractéristique f), ledit exemple, où cette caractéristique faisait défaut, n'apportait aucune contribution technique à l'objet de la revendication 1.

La nouveauté et l'activité inventive par rapport à D15 en tant qu'état de la technique le plus proche ont été reconnues.

V. Le 4 juillet 2003, l'opposant a formé un recours contre cette décision (affaire T 724/03).

Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l'opposant a contesté l'admissibilité du disclaimer qui, selon lui, n'était pas conforme à l'article 123(2) CBE et a de nouveau requis l'admission de D19 dans la procédure au motif que l'exemple 20 dudit document était particulièrement pertinent pour apprécier la nouveauté de l'objet revendiqué. Un compte-rendu d'expérience (D23) remaniant l'exemple 20 du document D19 a été déposé afin de démontrer que cet exemple était destructeur de nouveauté pour l'objet de la revendication 1. L'opposant a en outre contesté l'activité inventive au regard du document D19, soit seul, soit en combinaison avec d'autres documents, notamment D15.

Le titulaire a demandé que D19 ne soit pas admis dans la procédure, et que, dans le cas contraire, on l'autorise à déposer des revendications de plus large portée que celles admises par la division d'opposition, et notamment à revenir aux revendications du brevet délivré afin de bénéficier à nouveau de la date de priorité la plus ancienne, perdue lors de

l'introduction de la caractéristique f) dans les revendications admises par la division d'opposition, même si une telle extension de la portée des revendications était contraire au principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus* énoncé dans la décision G 9/92.

En outre, si la chambre refusait d'admettre des revendications de plus large portée que celles admises par la division d'opposition, il y aurait lieu de soumettre deux questions à la Grande Chambre de recours concernant le principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus* (point V. de la décision T 724/03).

VI. Dans sa décision T 724/03 en date du 19 octobre 2006, la chambre a estimé que le disclaimer contenu dans la revendication 1 admise par la division d'opposition n'était pas contraire à l'article 123(2) et (3) CBE (points 2.4.4 et 2.5 des motifs). Elle a en outre considéré que D19 en combinaison avec D23 était particulièrement pertinent en ce sens que son introduction ferait très vraisemblablement obstacle au maintien du brevet sous la forme admise par la division d'opposition (point 3.8.6 des motifs).

Le dispositif de la décision de la chambre s'énonçait comme suit :

1. La décision contestée est annulée.
2. D19 et D23 sont admis dans la procédure.
3. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour suite à donner.

La décision reste muette sur le principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus*, en particulier sur la question de savoir si, après l'admission dans la procédure du document D19, il faudrait admettre des revendications de plus large portée que celles jugées admissibles par la division d'opposition.

VII. Lors de la poursuite de la procédure d'opposition, le titulaire a retiré sa requête en maintien du brevet sous la forme admise au cours de la procédure d'opposition initiale et a déposé, par lettre en date du 3 janvier 2008, plusieurs jeux de revendications à titre de nouvelles requêtes principale et subsidiaires, dont il avait retiré la caractéristique f) afin de bénéficier à nouveau de la date de priorité la plus ancienne du 12 août 1992. Le titulaire a

fait valoir que pour les requêtes ainsi modifiées, le document D19 ne faisait pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE.

Dans sa réponse, l'opposant a fait valoir que les revendications contenues dans les nouvelles requêtes ne pouvaient être admises car de plus large portée que celles admises par décision de la division d'opposition, ce qui était contraire au principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus* énoncé dans la décision G 9/92.

De nouveaux documents et comptes-rendus d'expériences ont été déposés, notamment D26, remaniant l'exemple 2 du document D1, afin de contester la nouveauté et l'activité inventive de l'objet des nouvelles requêtes.

VIII. Par sa décision prononcée le 22 avril 2009 et rendue par écrit le 26 juin 2009, la division d'opposition a maintenu le brevet sur la base de la première requête subsidiaire déposée le 9 janvier 2009. La revendication 1 de cette requête était identique à la revendication 1 du brevet tel que délivré, à cela près que le seuil inférieur de la plage de valeurs pour  $S_{10}$  dans la caractéristique b) avait été portée de 29 à 48 MPa. La revendication 1 s'énonçait donc comme suit :

"1. Film biaxialement orienté contenant des particules organiques, lesquelles particules organiques

a) sont des particules d'un polymère réticulé ayant un degré de réticulation de pas moins de 60% ;

b) ont une résistance, quand elles sont déformées de 10% ( $S_{10}$ ) qui est comprise entre 48 et 294 MPa (3 et 30 kgf/mm<sup>2</sup>) ;

c) ont une température de décomposition thermique pour provoquer une perte de poids de 10%, qui n'est pas inférieure à 350°C ;

d) ont un diamètre moyen en poids de l'ordre de 0,005 à 5µm ; et

e) sont présentes à raison de 0,001 à 20% en poids, en se basant sur le poids total du film :  
et

lequel film biaxialement orienté est autre qu'un film de l'Exemple de Comparaison 4 de EP-A-0546184."

IX. La division d'opposition a énoncé que les requêtes du titulaire produites au cours de la poursuite de la procédure d'opposition n'enfreignaient pas le principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus*, et ce pour les raisons suivantes : i) ce principe ne s'appliquait qu'aux requêtes ayant fait l'objet d'une décision au cours de la procédure de recours ; et ii) l'admission dans la procédure des documents particulièrement pertinents D19 et D23 avait en fait amélioré la position du requérant. Le renvoi de l'affaire à la division d'opposition avec pour instruction de prendre en considération les documents produits tardivement D19 et D23 créait une nouvelle situation de fait, ces documents combinés étant particulièrement pertinents pour apprécier la nouveauté de l'objet revendiqué. En application de la règle 80 CBE, le titulaire avait le droit de réagir à une nouvelle situation de fait en apportant des "modifications appropriées et nécessaires" en réponse à des motifs d'opposition. L'extension de la protection recherchée par rapport à celle couverte par les revendications maintenues par la première décision intermédiaire était donc sans importance dans la présente espèce, même si une telle extension ne relevait pas des exceptions à l'interdiction de la *reformatio in pejus* telles que définies dans la décision G 1/99.

La division d'opposition a estimé que l'objet de la requête subsidiaire 1 était nouveau et impliquait une activité inventive, notamment par rapport à D1, et plusieurs documents produits par l'opposant dans la suite de la procédure d'opposition, dont D26, n'ont pas été admis dans la procédure. Le disclaimer de la revendication 1 a été considéré comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 123(2) CBE.

X. Le 4 septembre 2009, l'opposant a formé un recours contre la décision de la division d'opposition et, le même jour, a acquitté la taxe prescrite. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 6 novembre 2009.

L'opposant a fait valoir que les revendications admises par la division d'opposition lors de la poursuite de la procédure d'opposition étaient contraires au principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus* énoncé dans la décision G 9/92, leur portée étant plus large que celle des revendications maintenues par la première division d'opposition. Le disclaimer contenu



dans la revendication 1 n'était pas non plus admissible en vertu de l'article 123(2) CBE car il était contraire aux principes établis dans la décision G 1/03.

L'opposant a estimé en outre que l'objet de la revendication 1 n'était ni nouveau ni inventif. S'agissant de l'absence de nouveauté, il a soulevé plusieurs objections dont l'une était fondée sur le document D1, soit seul, soit en combinaison avec d'autres documents, notamment le compte-rendu d'expérience D26 (remaniant l'exemple 2 de D1) qui avait déjà été déposé lors de la poursuite de la procédure d'opposition. L'admission de D26 a été demandée une nouvelle fois suite au refus de la division d'opposition. L'opposant a en outre contesté toute activité inventive en prenant D1 comme état de la technique le plus proche. Il a produit le compte-rendu d'expérience D32 à l'appui de son argumentation.

XI. Dans sa réponse en date du 14 juin 2010, le titulaire a demandé, à titre de requête principale, le maintien du brevet sur la base des revendications admises par la division d'opposition dans sa décision du 26 juin 2009 (cf. point VIII ci-dessus) ou, à titre subsidiaire, son maintien sur la base d'une requête dont la revendication 1 portait sur un film stratifié à deux couches. Ces deux requêtes ont été présentées après avoir été re-dactylographiées avec la réponse précitée.

Le titulaire est par ailleurs resté sur sa position selon laquelle la revendication 1 de la requête principale n'enfreignait pas le principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus*.

En réponse aux objections relatives à la nouveauté et à l'activité inventive fondées sur D1 en combinaison avec D26 ou D32, le titulaire a demandé que ces deux derniers documents ne soient pas admis dans la procédure.

XII. Le 25 avril 2012, la chambre a émis une notification dans laquelle elle rendait son avis préliminaire sur la question de la *reformatio in pejus*. Le titulaire a répondu à cet avis par lettre en date du 16 mai 2012.

XIII. Le 6 juin 2012, une procédure orale a eu lieu devant la chambre, procédure au cours de laquelle les questions suivantes ont été abordées avec les parties : principe de

l'interdiction de la *reformatio in pejus*, ajout d'éléments au regard du disclaimer, nouveauté et activité inventive.

Les arguments décisifs pour la décision, y compris ceux produits par écrit, sont résumés ci-après.

#### XIV. Arguments de l'opposant

##### a) *Reformatio in pejus*

L'interdiction de la *reformatio in pejus* constitue un principe juridique fondamental au sens de l'article 125 CBE tel qu'établi par la décision G 9/92 dans laquelle la Grande Chambre de recours a décidé que le fait de former un recours ne devrait pas désavantager le requérant, et que par conséquent, les modifications proposées par le titulaire du brevet pouvaient être rejetées dans la mesure où elles n'étaient ni appropriées ni nécessaires.

Le fait est que les revendications jugées admissibles dans la (deuxième) décision (intermédiaire) contestée sont de plus large portée qu'elles l'auraient été si l'opposant n'avait pas formé de recours contre la première décision de la division d'opposition. Il n'y a absolument aucune raison dans la présente situation de s'écarter du principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus*.

La division d'opposition s'est totalement méprise sur ce qu'il fallait entendre par "situation de l'opposant" dans les décisions pertinentes de la Grande Chambre de recours. Certes, selon une interprétation très stricte, la situation de l'opposant pouvait éventuellement être améliorée par l'admission de D19 car il y aurait eu alors davantage d'antériorités sur lesquelles fonder les objections d'absence de nouveauté ou d'activité inventive. Cependant, si l'on considère la portée plus large des revendications et l'impact commercial qui en résulte, la situation de l'opposant s'est considérablement détériorée. C'est à ces considérations plus larges que la notion de "situation désavantageuse" figurant dans la décision G 9/92 se réfère, et non au nombre de documents de l'état de la technique sur lesquels l'opposant peut s'appuyer.

La décision G 1/99 prévoyait trois exceptions clairement définies au principe en question afin d'atténuer les effets d'une erreur de jugement commise au détriment du titulaire de brevet, notamment dans le cas où le brevet devait être révoqué comme conséquence directe d'une modification irrecevable que la division d'opposition avait admise dans sa décision intermédiaire. Il est cependant évident que cette décision ne s'applique pas à la présente espèce dans laquelle la modification initiale (à savoir l'incorporation des caractéristiques de la revendication 4 du brevet délivré en tant que caractéristique f)) n'était pas irrecevable. L'intimé (titulaire) demande simplement qu'une exception supplémentaire soit accordée en sa faveur.

La présente situation est différente de celle à l'origine de la décision G 1/99. Même si la décision de la division d'opposition de ne pas admettre D19 dans la procédure constituait une erreur de jugement, le titulaire du brevet y avait contribué. En effet, alors que ce dernier était le mieux placé pour apprécier la pertinence de D19 puisqu'il s'agissait de son propre document, il avait maintenu des revendications formulées de manière large incluant la caractéristique f) et avait attendu que le document D23, qui corroborait simplement D19, soit produit par l'opposant. Ce document n'apportait aucune information nouvelle au titulaire du brevet, et D19, considéré indépendamment de D23, n'était ni pertinent, ni non pertinent. Il ne peut donc être affirmé que D19 n'est devenu pertinent qu'au stade de la procédure de recours. Le titulaire du brevet aurait pu apprécier sa pertinence au cours de la procédure en première instance, mais il ne l'a pas fait. Sa stratégie a consisté à abandonner ou à retirer sa requête en maintien du brevet tel que délivré et à maintenir les revendications contenant la caractéristique f) destructrice de la priorité. Le titulaire doit maintenant être lié par la décision qu'il a prise lui-même à ce moment-là. On peut admettre qu'en vertu du principe général d'égalité de traitement, le titulaire ait besoin d'une protection pour ne pas être gravement désavantagé par des asymétries procédurales, mais il n'y a aucune raison de le protéger contre lui-même. Partant, l'admission ultérieure de D19 par la chambre de recours ne saurait justifier un élargissement de la portée des revendications au détriment de l'opposant.

L'approche du titulaire n'est pas non plus conforme à l'ordre strict qu'il convient d'observer en vertu de la décision G 1/99 lorsque l'une de ces exceptions doit être accordée. Par conséquent, même si l'exception au titre de ladite décision était valable en la présente

espèce, le titulaire du brevet ne pourrait pas pour autant apporter librement toutes les modifications qu'il souhaite. Dans un premier temps, il aurait dû s'efforcer de contrer D19 par des modifications supplémentaires tout en conservant les modifications déjà apportées pour réfuter les autres documents. Il convient en outre de garder à l'esprit que le titulaire a maintenu sa requête devant la division d'opposition alors qu'il avait tout à fait connaissance de l'existence de D19 puisqu'il s'agissait de son propre document et que celui-ci avait déjà été cité lors de la première audience devant la division d'opposition. Le fait que le titulaire souhaitait désormais changer de stratégie pour maintenir le brevet en cause ne justifiait aucunement de déroger au principe de base selon lequel l'opposant en tant que requérant unique ne saurait être placé dans une position plus défavorable du fait de son recours. Le titulaire du brevet doit assumer les conséquences de ses propres choix et de ses propres erreurs.

b) ...

c)

d)

## XV. Arguments du titulaire

### a) *Reformatio in pejus*

La décision G 9/92 énonce clairement (voir notamment le dispositif, le sommaire et en particulier le point 16 des motifs de la décision) qu'il peut y avoir des exceptions à l'interdiction de la *reformatio in pejus*. En effet, c'est cette approche souple qui permet à la chambre de décrire une telle exception dans la décision ultérieure G 1/99 (voir sommaire : "*En principe, il convient de rejeter une revendication modifiée...*"). Dans la décision G 9/92, le point 16 des motifs, deuxième phrase, donne clairement compétence aux chambres de recours de décider elles-mêmes d'admettre ou non une modification en fonction de sa pertinence au regard du contexte factuel, procédural et juridique du cas d'espèce. La Grande Chambre de recours a non seulement prévu une exception en cas d'ajout d'éléments mais a aussi donné des orientations générales sur l'application du principe de

l'interdiction de la *reformatio in pejus* qui touche également au principe général d'équité (voir ci-dessous).

La décision G 9/92 part également du principe que la partie non requérante a accepté la décision de l'instance du premier degré et ne devrait donc pas être avantagée, tout en restant passive, par le recours de la partie adverse (l'opposant en l'occurrence). Cela implique toutefois que la situation de fait soit la même au stade du recours qu'au moment de la décision de première instance, ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce.

C'est en réalité le dépôt extrêmement tardif des documents D19 [à D22A] par l'opposant au cours de la première procédure d'opposition qui a contraint le titulaire à produire deux jeux de revendications alternatifs, la première incluant la caractéristique f) pour le cas où D19 ne serait pas admis dans la procédure et la seconde pour le cas contraire. S'il s'est avéré nécessaire de prévoir ces deux approches différentes pour défendre le brevet, c'est parce que l'admission de D19 dans la procédure aurait changé du tout au tout le fondement et la teneur de l'opposition (ce qui s'est bien produit ultérieurement). Ces deux séries de requêtes concernant les revendications ont ensuite été maintenues pendant le reste de la procédure (y compris devant la chambre).

Dans le cadre de son (premier) recours, l'opposant avait fait valoir que D19 devait être admis dans la procédure et que la division d'opposition avait eu tort de ne pas l'admettre. L'annulation de cette décision par la chambre était fondée sur le contenu de D23 qui avait été déposé au cours de la procédure de recours et n'était donc pas à la disposition de la division d'opposition ou du titulaire en première instance. Concrètement, cela signifie que D19 n'a été introduit qu'au stade du recours. Par conséquent, c'est lors de la poursuite de la procédure d'opposition à la suite du renvoi que le titulaire a eu l'occasion pour la première fois de défendre son brevet contre des objections fondées sur D19.

Lorsque la décision contestée a été rendue, D19 ne faisait pas partie de la procédure et c'est sur cette base que le titulaire a décidé de ne pas former de recours. On ne pouvait attendre de lui qu'il prévoit le dépôt de D23 et son incidence sur la teneur de l'opposition. Comme dans l'affaire à l'origine de la décision G 1/99, le titulaire a défendu son brevet en première instance de bonne foi et n'a pas formé de recours compte tenu de la situation de fait et de

droit au moment où la division d'opposition a rendu sa décision. Il n'y a eu aucun abus de procédure de sa part.

La présente situation était comparable à celle à l'origine de la décision G 1/99 car, à la lumière de l'interaction entre D19 et D23 et de la situation complexe en matière de priorité, il était désormais impossible de maintenir dans la revendication la caractéristique f) qui ne pouvait pas être limitée davantage. Il ne serait pas juste de ne pas donner au titulaire du brevet une possibilité équitable d'atténuer les conséquences de l'admission de D19/D23 par des mesures appropriées, telles que décrites dans la troisième (dernière) exception prévue par la décision G 1/99, comme le confirment les considérations énoncées au point 12 des motifs de ladite décision.

De plus, aux points 13.1 et 13.2 des motifs de la décision G 1/99, la Grande Chambre de recours a souligné qu'une application symétrique de l'interdiction de la *reformatio in pejus* entraîne des conséquences entièrement différentes selon que le requérant unique est opposant ou titulaire du brevet, ce dernier ne disposant d'aucun remède devant les tribunaux nationaux en cas de révocation de son brevet. Il convient de garder cela à l'esprit pour déterminer si une application stricte du principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus* serait équitable dans la présente espèce.

b) ...

c)

d)

XVI. L'opposant (requérant) a demandé que la décision contestée soit annulée et que le brevet soit révoqué.

XVII. Le titulaire (intimé) a demandé que le recours soit rejeté (requête principale) ou, à titre subsidiaire, que le brevet soit maintenu sur la base des revendications selon la requête subsidiaire présentée par lettre datée du 14 juin 2010.

## Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Recevabilité des modifications au regard des décisions G 9/92, G 4/93 et G 1/99 - principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus* et exceptions à ce principe

Il est évident et incontestable que la suppression de la caractéristique f) des revendications selon la requête principale, telle que jugée admissible par la division d'opposition dans sa deuxième décision et présentement réexaminée, a entraîné une extension de l'étendue de la protection recherchée par le titulaire du brevet par rapport à sa requête principale jugée admissible par la division d'opposition dans sa première décision, contre laquelle seul l'opposant a formé un recours (T 724/03).

2.2 La division d'opposition (cf. point IX ci-dessus) et les parties (cf. points XIVa) et XVa) ci-dessus) ont longuement exprimé leurs avis, sans s'accorder, sur la question de savoir si les requêtes du titulaire ayant trait aux revendications de plus large portée étaient admissibles au regard du principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus* tel qu'énoncé dans les décisions (identiques) G 9/92 et G 4/93 (dans un souci de simplicité, il ne sera renvoyé ci-après qu'à la seconde). En vertu de ce principe, "*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.*" (Point 2 du sommaire). Les divergences susmentionnées étaient clairement dues au fait que les circonstances de l'espèce différaient à plusieurs égards de celles traitées spécifiquement dans la décision G 4/93 et, s'agissant des exceptions au principe précité, dans la décision G 1/99.

2.3 Dans la présente affaire, la chambre de recours s'est bornée dans sa décision T 724/03 à admettre les documents D19 et D23 dans la procédure et à renvoyer l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner (point 2 du dispositif). La chambre n'ayant pas elle-même réexaminé la décision contestée à la lumière des documents nouvellement admis, la question de l'interdiction de la *reformatio in pejus* n'a pas été soulevée au cours de cette première procédure de recours.

2.3.1 Comme l'a souligné la Grande Chambre de recours dans la décision G 1/99 (point 9.2 des motifs), l'interdiction de la *reformatio in pejus* a été instaurée par la décision G 4/93 non pas comme un principe de droit procédural généralement admis dans les Etats contractants (article 125 CBE), mais comme conséquence du principe *ne ultra petita*. La Grande Chambre a indiqué plus précisément que "*c'est le requérant qui ... détermine dans l'acte de recours l'étendue des modifications ou de l'annulation de la décision contestée qu'il requiert*" dans la procédure de recours ultérieure (G 1/99, point 6.4 des motifs). On ne peut rien changer a posteriori au fait que le titulaire du brevet n'ait pas pu former de recours contre la décision de la division d'opposition (en l'absence de grief) ou se soit abstenu de le faire (tout comme on ne saurait modifier ultérieurement l'étendue de la protection conférée par le brevet tel que délivré). La limitation procédurale qui en découle quant à la liberté du titulaire du brevet de modifier l'étendue de la protection demandée par le biais de modifications s'impose (à l'instar de la limitation au titre de l'article 123(3) CBE) jusqu'à ce que l'action en opposition soit définitivement tranchée et, en conséquence, s'impose également dans toute procédure faisant suite à un renvoi au titre de l'article 111 CBE, y compris une nouvelle procédure de recours. A défaut, l'interdiction de la *reformatio in pejus* ne pourrait pas répondre à sa finalité qui consiste à éviter toute situation dans laquelle l'opposant en tant qu'unique requérant serait placé dans "*une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé de recours*" (G 1/99, sommaire), ou du point de vue procédural, à éviter toute situation dans laquelle l'opposant serait lésé par son propre recours (G 4/93, point 9 des motifs : "*le recours vise à supprimer le "grief" (article 107, première phrase CBE)*").

Aussi la division d'opposition a-t-elle eu tort d'affirmer que l'interdiction de la *reformatio in pejus* ne s'appliquait qu'aux requêtes dont l'admissibilité avait fait l'objet d'une décision de la chambre de recours (cf. point IX ci-dessus).

2.3.2 Le raisonnement développé dans la décision G 4/93 n'implique pas non plus, comme l'a prétendu l'opposant (point XIV a) ci-dessus), que l'interdiction de la *reformatio in pejus* ne s'impose que si la situation de fait à la date de la décision de première instance est la même qu'à la date du recours formé par l'opposant. Le fondement juridique de l'interdiction de la *reformatio in pejus* (principe *ne ultra petita* - voir ci-dessus) est sans lien aucun avec les faits à l'origine de la décision contre laquelle le titulaire s'est abstenu de former un recours ni avec



les motifs qui l'ont amené à agir ainsi (cf. la décision T 1380/04 concernant la suppression d'un terme introduit sur proposition de la division d'opposition). Encore une fois, si tel n'était pas le cas, l'interdiction de la *reformatio in pejus* ne répondrait pas à sa finalité telle qu'exposée ci-dessus (ce qui n'exclut pas toutefois la possibilité qu'un changement de la situation de fait justifie une exception à ce principe - voir ci-dessous).

2.3.3 Il s'ensuit donc pour le cas d'espèce que le principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus* devait être pris en considération lors de la poursuite de la procédure d'opposition et, comme semblent désormais en convenir les deux parties, qu'il s'applique également dans le cadre de la présente (deuxième) procédure de recours, les revendications en cause étant celles de la requête principale jugée admissible par la division d'opposition dans sa (première) décision intermédiaire prononcée le 11 mars 2003.

2.4 Une autre question soulevée dans la présente affaire concerne les circonstances susceptibles de justifier des exceptions au principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus* conformément à la décision G 1/99.

2.4.1 Dans la situation spécifiquement traitée dans la décision G 1/99, la décision contestée devait être annulée et le brevet révoqué par la chambre comme "conséquence directe d'une modification irrecevable que la division d'opposition avait admise dans sa décision intermédiaire", la modification en cause ayant consisté en l'ajout d'une caractéristique restrictive particulière au cours de la procédure d'opposition, ce qui était contraire aux dispositions de la CBE (par exemple de l'article 123(2)) (voir le sommaire et les points 13 et 14 des motifs). La Grande Chambre de recours a estimé qu'"il ne serait pas juste 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" (point 14 des motifs), même s'il s'agit au besoin de supprimer la modification irrecevable/la caractéristique critique (point 15 des motifs, dernière variante).

2.4.2 En revanche, aucune erreur de jugement de la part de la division d'opposition n'a été constatée par la chambre de recours dans l'affaire T 724/03, dans laquelle la décision contestée a été annulée au motif que la situation de fait à l'origine de l'opposition avait été

modifiée avec l'admission du document D19 dans la procédure, document qui, de l'avis de la chambre, constituait une antériorité particulièrement pertinente au regard du document D23, qui corroborait D19 et avait été déposé pour la première fois par l'opposant lors de la (première) procédure de recours.

2.4.3 S'agissant d'éventuelles exceptions à l'interdiction de la *reformatio in pejus* en tant que telle, la Grande Chambre de recours a estimé dans la décision G 1/99 que l'application indifférenciée de cette interdiction "*pourrait avoir des conséquences inévitables dans certaines situations particulières. 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*" (points 11 et 12 des motifs).

2.4.4 La Grande Chambre a ainsi clairement indiqué que des exceptions au principe de l'interdiction de la *reformatio in pejus* étaient admissibles pour des raisons d'équité, afin de protéger le titulaire du brevet non requérant contre une discrimination procédurale, lorsqu'une telle interdiction nuirait à la défense légitime de son brevet. En conséquence, les exceptions à l'interdiction de la *reformatio in pejus* ne se limitent pas à la situation spécifiquement traitée dans la décision G 1/99, à savoir lorsqu'une erreur de jugement a été commise par la division d'opposition concernant une modification introduite dans le texte du brevet tel que maintenu dans la décision faisant l'objet du recours. Au contraire, l'approche fondée sur l'équité adoptée par la Grande Chambre de recours couvre, au-delà d'une erreur de jugement de la part de la division d'opposition, tout changement de la situation de fait ou de droit sur la base de laquelle les limitations ont été introduites par le titulaire du brevet avant le recours formé par l'opposant et unique requérant, à condition que l'interdiction de la *reformatio in pejus* empêche le titulaire de défendre son brevet de manière adéquate contre de nouveaux faits ou objections introduits dans la procédure au stade du recours.

2.4.5 Compte tenu de la situation au stade de la procédure d'opposition, avant que la division d'opposition ne rende sa première décision intermédiaire le 11 mars 2003, il était tout à fait approprié et légitime que le titulaire présente comme moyen de défense une

requête principale dont les revendications incluait la caractéristique f) destructrice de priorité, afin de contrer - avec succès comme l'a énoncé la division d'opposition - le document D15 qui faisait déjà partie de la procédure, et qu'il ignore le document D19. Tant que le document D19 produit tardivement n'était pas admis dans la procédure, il ne pouvait avoir une incidence quelconque sur l'issue de l'opposition formée à l'encontre du brevet en cause, même s'il constituait une antériorité au sens de l'article 54(2) CBE pour les revendications qui ne bénéficiaient pas de la priorité (la plus ancienne). De même, en cas d'admission de D19 dans la procédure, le titulaire avait le droit de déposer une requête subsidiaire dont les revendications n'incluaient plus la caractéristique f), de sorte que ledit document - qui s'est par la suite avéré particulièrement pertinent au regard du document D23 qui le corroborait et qui a été produit par l'opposant au cours de la (première) procédure de recours - ne pouvait être cité à l'encontre du brevet en cause ainsi rédigé. Dans les circonstances de l'espèce, la présentation d'une requête subsidiaire dont les revendications étaient nécessairement de plus large portée que celles selon la requête principale ne constituait pas un abus de procédure par le titulaire ni, à plus forte raison, un contournement de l'interdiction de la *reformatio in pejus*. Peu importe dans ce contexte que D19 n'ait été déposé que peu de temps avant la (première) procédure orale devant la division d'opposition, argument invoqué par le titulaire (cf. point XV a) ci-dessus), et il en va de même s'agissant de la question de savoir si ce dernier était mieux placé pour apprécier la pertinence de D19 puisqu'il s'agissait de son propre document, comme l'a soutenu l'opposant (cf. point XIV a), ci-dessus).

2.4.6 Il serait inéquitable que l'application de l'interdiction de la *reformatio in pejus* empêche le titulaire de déposer des revendications plus larges à titre de requête subsidiaire dans une procédure de recours ultérieure lorsque ce moyen de défense aurait été légitime dans une procédure de première instance devant la division d'opposition et que les conditions pour le dépôt d'une telle requête subsidiaire au stade du recours sont réunies, comme c'est le cas en l'espèce à la suite de l'admission dans la procédure du document D19 particulièrement pertinent. Dans le cas contraire, le titulaire serait pénalisé et l'interdiction de la *reformatio in pejus* avantagerait l'opposant d'une manière dépassant la finalité d'une telle interdiction dans la situation - certes rare, mais à l'évidence envisageable - où la réaction appropriée à l'introduction de nouveaux faits ou objections (en l'occurrence en raison de l'interaction D19/D23 combinée à une situation complexe en matière de priorité évoquée par l'opposant

dans la présente espèce (cf. point XV a) ci-dessus)) n'est pas de limiter les revendications. Il convient également de garder à l'esprit que le principe *ne ultra petita* tel qu'énoncé dans la décision G 4/93 et tel qu'appliqué dans la décision G 1/99 concerne exclusivement l'étendue de la protection qui est ou (implicitement) n'est plus recherchée par le titulaire. Or, ce seul critère ne saurait raisonnablement être pertinent pour supposer que le titulaire du brevet non requérant renonçait également de manière implicite au droit de priorité alors que le dépôt de revendications plus larges était à la fois voulu et approprié pour conserver la priorité (la plus ancienne) en cas d'admission d'un document intercalaire à un stade ultérieur de la procédure.

2.4.7 Il est vrai que dans le cas présent, la suppression de la caractéristique décisive f) a aggravé la situation de l'opposant et que le titulaire a choisi de maintenir les revendications contenant cette caractéristique destructrice de priorité à titre de requête principale. Toutefois, l'argument de l'opposant (cf. point XIV ci-dessus) selon lequel le titulaire était lié par la décision qu'il avait prise lui-même à ce moment-là car il n'avait pas à être protégé contre lui-même, revient à éluder la question. Le point décisif est de savoir si, pour des raisons d'équité, le titulaire mérite ou non une protection lorsque la situation de fait sur laquelle s'appuie la décision rendue sur l'opposition se trouve ultérieurement modifiée (en l'occurrence par l'opposant lorsqu'il a déposé le document D23 corroborant D19 pour étayer son recours à l'encontre de la première décision intermédiaire de la division d'opposition).

2.4.8 D'un autre côté, une exception à l'interdiction de la *reformatio in pejus* ne saurait être justifiée par le seul fait que le titulaire, comme il l'a fait valoir (cf. point XV ci-dessus), a défendu son brevet de bonne foi en première instance sans former de recours compte tenu de la situation de fait et de droit à la date de la décision et que l'on ne pouvait attendre de lui qu'il prévoit le dépôt de D23 et son incidence sur la teneur de l'opposition. Tout ceci ne diffère en rien de la situation classique où la requête unique ou principale est admise et où le brevet peut ensuite être défendu dans le cadre d'une procédure de recours par les moyens classiques, à savoir par une limitation de l'étendue de la protection recherchée en réponse à de nouveaux faits ou à de nouvelles objections.

2.4.9 Cependant, dans les circonstances de la présente affaire, qui ne correspond pas à ce type de situation classique, la suppression de la caractéristique critique f), destructrice de

priorité, était exceptionnellement justifiée sans préjudice de la règle selon laquelle une telle exception doit être interprétée uniquement de manière restrictive (G 1/99, point 15 des motifs). Il ne ressort nulle part de ce point ni du reste de la décision G 1/99 que les trois types de modifications prévues, dans l'ordre indiqué, (point 15 et sommaire, deuxième paragraphe) sont les seules susceptibles d'être jugées équitables et donc recevables, y compris lorsqu'aucune erreur de jugement n'a été commise par la division d'opposition. La question de savoir si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure et sous quelle forme une telle exception peut être accordée, doit être tranchée selon cette approche au cas par cas, l'objet étant de concilier la protection adéquate des droits et des intérêts de l'opposant/requérant unique et la défense légitime du brevet par le titulaire non requérant. C'est donc à juste titre que le titulaire a fait valoir que la décision G 1/99 donnait des orientations sur l'exercice du pouvoir d'appréciation approprié au-delà de la situation de fait à l'origine de la décision de saisine (cf. point XV, ci-dessus).

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. En résumé, ni la requête principale ni la requête subsidiaire ne sont admises car l'objet de leur revendication 1 respective n'implique pas d'activité inventive.

## **Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. La décision contestée est annulée.

2. Le brevet est révoqué.