

BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

A	X	B		C	
---	---	---	--	---	--

N° de recours : T 0788/90 - 3.2.1
N° de la demande : 86 402 288.4
N° de la publication : 0 223 659
Classement : B60R 5/04
Titre de l'invention : Tablette arrière pour véhicule automobile et
véhicule équipé de cette tablette

D E C I S I O N
du 28 octobre 1993

Titulaires du brevet : Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën
Opposantes : Lesdites Sociétés

Référence : Opposition par le titulaire du brevet/PEUGEOT ET CITROEN

CBE : Art. 99, règle 55(c)

Mot clé : "Opposition formée par les titulaires du brevet contre leur
propre brevet - Recevabilité"

Sommaire

Sommaire suivra



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N°. du recours : T 0788/90 - 3.2.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.1
du 28 octobre 1993

Requérantes : Automobiles Peugeot
(Opposantes) 75, Avenue de la Grande-Armée
F - 75116 Paris (FR)

et

Automobiles Citroën
62, Boulevard Victor Hugo
F - 92200 Neuilly-sur-Seine (FR)

Mandataire : Durand, Yves
Cabinet Weinstein
20, Avenue de Friedland
F - 75008 Paris (FR)

Intimées : Lesdites Sociétés
(Titulaires du brevet)

Mandataire : Idem

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets du 16 Août 1990 par laquelle l'opposition formée à l'égard du brevet n° 0 223 659 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 102(2) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : F. Gumbel
Membres : M. Ceyte
C. Payraudeau

Exposé des faits et conclusions

- I. Les requérantes titulaires du brevet européen n° 0 223 659 délivré le 26 avril 1989 (n° de dépôt : 86 402 288.4) ont formé opposition à leur propre brevet. Elles ont, en tant qu'opposantes, demandé la révocation de la revendication 1 du brevet, considérant que son objet n'était pas inventif en présence de l'état de la technique cité dans leur opposition, et requis le maintien du brevet sur la base d'un nouveau jeu de revendications 1 à 5.
- II. La Division d'opposition ayant rejeté l'opposition, les requérantes ont formé, en leur qualité d'opposantes, un recours contre cette décision et ont cité dans leur mémoire de recours, à l'appui de leurs prétentions un nouveau document.
- III. Au cours de la procédure de recours, la Chambre de recours a notifié aux parties que la revendication 1 du jeu de revendications modifié ne lui paraissait pas présenter l'activité inventive requise en présence du nouveau document invoqué et de deux nouveaux documents cités d'office par la chambre en application des dispositions de l'article 114(1) CBE.
- IV. La Grande Chambre de recours a rendu sa décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408) et son opinion G 10/91 (JO OEB 1993, 420) avant que la chambre n'ait rendu sa décision dans la présente affaire. Etant donné que ces décisions et opinions ont considéré que le principe de l'examen d'office des oppositions était de portée limitée et ont exprimé des doutes quant à la validité de la décision G 1/84 (JO OEB 1985, 299), et étant donné que la décision qui sera rendue dans la présente affaire dépend de l'interprétation des décisions et opinions citées ci-dessus, la chambre de recours après l'avoir notifié aux

parties a considéré nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours de cette question de droit d'importance fondamentale.

Motifs de la décision

1. L'article 112(1)(a) CBE habilite les Chambres de recours à saisir d'office, en cours d'instance, la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire aux fins d'assurer une application uniforme du droit ou de résoudre une question de droit d'importance fondamentale qui se pose à l'occasion de l'affaire en instance devant ladite chambre. Dans le cas d'espèce, la décision de la Chambre de recours dépend de la mesure dans laquelle la chambre est compétente pour examiner d'office la brevetabilité des revendications proposées et acceptées par les titulaires du brevet en cause qui sont tout à la fois requérantes et intimées. Pour trancher cette question, il est nécessaire d'interpréter tant la décision G 1/84 que les décisions et opinions G 9/91 et G 10/91.

2. La décision G 1/84 a reconnu au titulaire du brevet européen le droit de former une opposition à l'encontre de son propre brevet. Le motif sur lequel cette décision est fondée est que les procédures d'opposition ne sont pas des procédures essentiellement contentieuses qui opposent des parties en conflit et dans lesquelles l'instance qui rend la décision prend une position neutre mais qu'elles ont été conçues comme des procédures d'instruction dans lesquelles les opposants peuvent se cantonner dans un rôle passif ou même retirer leur opposition sans que celle-ci prenne fin pour autant (voir point 4 des motifs).

La décision G 1/84 est fondée sur le principe de l'examen d'office par l'OEB de l'opposition, une fois celle-ci formée par un quelconque opposant. Dans le cadre d'une telle procédure inquisitoire, l'opposant ne joue qu'un rôle secondaire, une fois la procédure engagée. Par conséquent, sa personnalité est sans importance puisqu'il sert essentiellement à ouvrir la procédure, celle-ci étant ensuite conduite par la Division d'opposition et ensuite par la Chambre de recours.

3. La décision G 9/91 et l'opinion G 10/91 ont, au contraire, estimé que la procédure d'opposition était essentiellement une procédure contradictoire opposant des parties adverses, le rôle de la Division d'opposition et de la Chambre de recours étant semblable à celui d'un tribunal civil qui doit assurer aux parties le même traitement.
4. Dans le cas d'une opposition formée par le titulaire d'un brevet à son propre brevet, la Division d'opposition et la Chambre de recours ne peuvent plus être considérées comme ayant à statuer dans une procédure contentieuse entre deux parties.
5. La question se pose donc de savoir si la décision G 1/84 peut continuer d'être appliquée en présence de la décision G 9/91 et de l'opinion G 10/91 qui en contredisent les motifs. Pour cette raison, la Chambre de recours considère qu'il est d'importance fondamentale que cette question de droit soit tranchée.
6. Dans le cas où la Grande Chambre estimerait que l'opposition du titulaire du brevet à son propre brevet peut être recevable, la question de l'application des principes définis par la décision G 9/91 et l'opinion G 10/91 à un tel cas se poserait. Ces décisions et opinion ont estimé que la compétence d'une Division d'opposition

ou d'une Chambre de recours dépendait de la mesure dans laquelle le brevet était mis en cause dans l'acte d'opposition. Cependant, elles ont reconnu que la brevetabilité des objets de revendications dépendant d'une revendication indépendante qui est rejetée au cours de la procédure d'opposition ou de recours pouvait être examinée même si ces revendications n'avaient pas fait explicitement l'objet de l'opposition à condition que leur validité soit à première vue douteuse sur la base des informations déjà disponibles. Cette extension du champ de l'opposition aux revendications dépendantes a été fondée sur le fait que l'opposition aux revendications dépendantes pouvait être considérée comme implicitement incluse dans la déclaration d'opposition à la revendication indépendante (voir point 11 des motifs de la décision et de l'opinion).

7. La base juridique donnée dans la décision G 9/91 et l'opinion G 10/91 pour justifier la compétence de la Division d'opposition et de la Chambre de recours d'examiner les revendications dépendantes est ainsi qu'une demande de rejet de ces revendications dépendantes est implicitement contenue dans l'opposition à la revendication indépendante. Une telle demande ne peut être certainement pas être considérée comme étant implicitement contenue dans l'acte d'opposition formé par le titulaire du brevet qui, en sa qualité d'opposant, demande la limitation du brevet et limite explicitement la portée de l'opposition à une telle limitation.
8. Au surplus, lorsque le titulaire/opposant demande la limitation des revendications du brevet sur la base d'un art antérieur choisi par lui, il apparaît évident que, dans la très grande majorité des cas, la validité des revendications limitées examinées sur la base d'un tel art antérieur ne pourra pas être considérée comme étant à première vue douteuse.

9. Dans ces conditions, l'application des principes de la décision G 9/91 et de l'opinion G 10/91 au cas de l'opposition à un brevet formée par son titulaire aurait pour effet que le titulaire pourrait limiter son brevet sans contrôle possible en ce qui concerne les revendications non-opposées, la Division d'opposition et la Chambre de recours étant toutes deux liées par les requêtes initiales du titulaire/opposant.

La question se pose de la compatibilité d'une telle procédure de limitation avec les principes généraux de l'examen et de l'opposition tels qu'établis par la CBE. Ainsi qu'il est indiqué dans la décision G 1/84, la CBE, à la différence de la Convention sur le brevet communautaire (CBC), ne contient aucune disposition permettant au titulaire de brevet de demander une limitation de son brevet. Dans la CBC, une telle demande en limitation est soumise à un examen afin de déterminer si les motifs de nullité prévus à l'article 56 paragraphe 1 points (a) à (d) CBC - lesquels correspondent aux motifs d'opposition définis à l'article 100 CBE - s'opposent au maintien du brevet communautaire tel qu'il a été modifié (voir Article 52(1) CBC).

Dispositif

Les questions de droit suivantes sont posées à la Grande Chambre de recours :

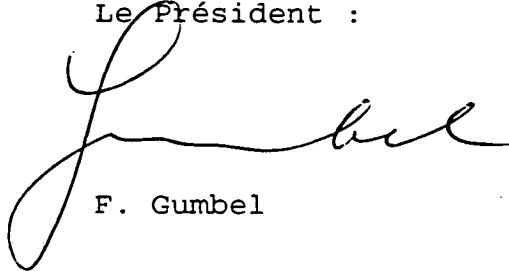
1. Le titulaire d'un brevet européen est-il recevable à former une opposition à son propre brevet européen compte-tenu de la nouvelle interprétation du fondement de la procédure d'opposition donnée par la Grande Chambre de recours dans la décision G 9/91 et l'opinion G 10/91 ?
2. Dans l'affirmative, le pouvoir de la Chambre de recours dépend-il dans un tel cas de la mesure dans laquelle le brevet a été mis en cause dans l'acte d'opposition ?

Le greffier :



S. Fabiani

Le Président :



F. Gumbel