

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 20 juillet 2001

N° du recours : T 0809/96 - 3.2.5

N° de la demande : 89402287.0

N° de la publication : 0356316

C.I.B. : B29C 51/14

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé de thermoformage de feuilles de poly (méthacrylate de méthyle) et les produits façonnés correspondants

Titulaire du brevet :

Atofina

Opposant :

Röhm GmbH & Co. KG

Référence :

Procédé de thermoformage/ATOFINA

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 52(1), 56, 100 a)

CBE R. 51(1), 57bis, 58(2), 60(1), 66(1)

Mot-clé :

"Application de la règle 60(1) CBE (non) - pas de confirmation de la renonciation ou de l'extinction du brevet reçue de la part des autorités compétentes des Etats désignés"

"Admission d'une nouvelle revendication dépendante en application des règles 57(1) et 58(2) CBE (non)"

Décisions citées :

G 0009/91, T 0127/85, T 0406/86, T 0295/87, T 0194/88,
T 0829/93

Exergue :

-



N° du recours : T 0809/96 - 3.2.5

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.5
du 20 juillet 2001

Requérante : Röhm GmbH & Co. KG
(Opposante) Kirschenalle
D - 64293 Darmstadt (DE)

Mandataire : -

Intimé : Atofina
(Titulaire du brevet) 4/8 Cours Michelet
F - 92800 Puteaux (FR)

Mandataire : Rochet, Michel
ELF ATOCHEM S.A.
Département Propriété Industrielle
4-8, Cours Michelet
La Défense 10 - Cédex 42
F - 92091 Paris la Défense (FR)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 11 juillet 1996 concernant le maintien du brevet européen n° 0 356 316 dans une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : W. Moser
Membres : C. G. F. Biggio
W. R. Zellhuber

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante (opposante) a formé un recours contre la décision intermédiaire de la Division d'opposition, par laquelle le brevet européen n° 0 356 316, ci-après brevet en cause, a été maintenu dans une forme modifiée.

L'opposition avait été formée contre le brevet en cause dans son ensemble et fondée sur l'article 100 a) CBE (défaut d'activité inventive selon l'article 56 CBE).

II. La Division d'opposition a maintenu le brevet en cause sur la base d'un jeu de revendications, reçu le 19 décembre 1994, qui comportait une revendication 2 dépendante n'ayant pas d'équivalent parmi les revendications du brevet en cause tel qu'il a été délivré. Cette revendication 2 dépendante s'énonce comme suit :

"Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la couche d'adhésif a une épaisseur inférieure à 10 μm ".

III. La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet en cause. L'intimée (titulaire du brevet) a conclu au rejet du recours.

IV. Dans une notification du 24 août 1999, la Chambre a informé les parties que l'introduction de la revendication 2 dépendante ne paraissait pas acceptable, étant donné que cette modification ne semblait pas avoir été apportée pour répondre à des motifs d'opposition visés à l'article 100 CBE, et que le brevet en cause pourrait être maintenu si la revendication 2 dépendante était supprimée.

- V. Dans une lettre du 20 septembre 1999, l'intimée a informé la Chambre qu'elle ne déposerait pas d'observations sur la notification du 24 août 1999 puisqu'elle avait l'intention d'abandonner le brevet en cause.
- VI. Dans une notification du 1er février 2000, la Chambre a informé les parties que la procédure de recours ne serait pas poursuivie dans le cas où :
- a) l'intimée certifierait qu'elle a renoncé au brevet en cause pour tous les Etats désignés ou que celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats, et
 - b) la requérante s'abstiendrait de présenter une requête en poursuite de la procédure de recours dans un délai de deux mois à compter de la signification faite à la requérante par l'OEB de la renonciation ou de l'extinction.

L'intimée était dès lors invitée à certifier qu'elle a renoncé au brevet en cause pour tous les Etats désignés ou que celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats.

- VII. En réponse à la notification du 1er février 2000 et conformément à sa lettre du 20 septembre 1999, l'intimée a informé la Chambre, dans une lettre du 16 février 2000, que le brevet en cause s'était éteint pour tous les Etats.
- VIII. Dans une notification du 8 novembre 2000, la Chambre a informé les parties que la règle 60(1) CBE ne s'appliquait que dans la mesure où une confirmation de la renonciation au brevet ou de l'extinction du brevet est reçue par l'OEB de la part des autorités compétentes

de tous les Etats désignés. L'information contenue dans la lettre de l'intimée du 16 février 2000 ne valait donc pas confirmation. L'intimée était invitée de présenter une telle confirmation dans un délai de trois mois.

L'intimée n'a pas pris position.

- IX. Dans une notification du 9 mars 2001, la Chambre a rappelé sa notification du 8 novembre 2000 et a informé les parties que le brevet en cause serait révoqué par décision motivée de la Chambre si l'intimée ne présentait pas, dans un délai de quatre mois, une confirmation au sens indiqué dans la notification du 8 novembre 2000.

L'intimée s'est abstenue de prendre position dans les délais.

Motifs de la décision

1. En vertu de la règle 66(1) CBE, la règle 60(1) CBE est applicable à la procédure de recours.

La règle 60(1) CBE ne crée pas d'obligation à l'égard de l'OEB de certifier d'office le statut légal d'un brevet européen (cf. décision T 194/88 du 30 novembre 1992, non publiée au Journal Officiel de l'OEB). Par conséquent, lorsque le titulaire du brevet allègue qu'il a renoncé au brevet pour tous les Etats désignés ou que le brevet s'est éteint pour tous ces Etats, la règle 60(1) CBE ne s'applique que dans la mesure où une confirmation de la renonciation au brevet ou de l'extinction du brevet est reçue par l'OEB de la part des autorités compétentes de tous les Etats désignés (cf. T 194/88).

En l'espèce, une telle confirmation n'a pas été produite par l'intimée. Par conséquent, la règle 60(1) CBE ne s'applique pas, et la Chambre doit rendre une décision quant au fond.

2. La règle 57bis CBE est entrée en vigueur le 1er juin 1995, c'est-à-dire après la date à laquelle le jeu de revendications comportant la revendication 2 dépendante sus-mentionnée avait été produit par l'intimée (cf. point II supra). Par conséquent, la décision de la Chambre ne peut se fonder sur les dispositions de cette règle.

Avant l'entrée en vigueur de la règle 57bis CBE, les modifications soumises au cours d'une procédure d'opposition étaient, selon la jurisprudence constante de l'OEB, subordonnées à une autorisation donnée par l'OEB dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation conformément aux règles 57(1) et 58(2) CBE et n'étaient autorisées que si elles étaient susceptibles d'influer sur les décisions dans des litiges à trancher en application de l'article 100 CBE ou d'être formulées à propos d'éléments dont la modification s'avérait nécessaire en raison de ces litiges (cf. décisions T 127/85 (JO OEB 1989, 271), T 406/86 (JO OEB 1989, 302), T 295/87 (JO OEB 1990, 470)). Cette jurisprudence concorde avec les principes généraux formulés par la Grande Chambre de recours dans sa décision G 9/91 (JO OEB 1993, 408), points 9 et 10 des motifs, où il est souligné que la procédure d'opposition constitue une exception au principe inscrit dans la CBE selon lequel, une fois délivré, un brevet européen est soustrait à la compétence de l'OEB. La Chambre entend suivre cette jurisprudence en l'espèce.

3. Dans son acte d'opposition, la requérante a attaqué le brevet en cause au motif que son objet n'impliquait pas d'activité inventive (articles 100a), 52(1), 56 CBE).

D'un point de vue objectif, il était dès lors évident que si le brevet en cause risquait d'être révoqué, c'était uniquement en raison de la manière dont le procédé et le produit étaient définis respectivement dans les revendications indépendantes 1 et 8, et il était clair que la nouvelle revendication 2 dépendante n'influaient pas sur la définition donnée des caractéristiques de l'invention (procédé) dans la revendication 1 et ne permettait donc pas de répondre véritablement aux objections soulevées par la requérante, qui avait contesté l'existence d'une activité inventive.

La nouvelle revendication 2 dépendante pourrait certes constituer une bonne position de repli dans le cas où la revendication 1 ne serait pas jugée admissible.

Toutefois, dans la procédure d'opposition, le dépôt de cette nouvelle revendication dépendante dans le seul but de se ménager une meilleure position de repli ne saurait être considéré comme utile ou nécessaire (cf. décision T 829/93 du 24 mai 1996, non publiée au Journal Officiel de l'OEB). Par conséquent, la Chambre estime qu'il n'y a pas lieu en application des règles 57(1) et 58(2) CBE d'admettre la nouvelle revendication 2 dépendante. Il s'ensuit que le brevet en cause ne peut pas être maintenu sur la base du jeu de revendications soumis par l'intimée à titre de requête unique.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet européen n° 0 356 316 est révoqué.

Le Greffier :

Le Président :

P. Martorana

W. Moser