

FT0656.98 - 030870030

**Décision de la Chambre de recours technique 3.3.4, en date du 18 mai 2001**

**T 656/98 - 3.3.4**

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : U. M. Kinkeldey

Membres : S.C. Perryman

L. Galligani

**Titulaire du brevet/Requérant : Genencor International, Inc.**

**Opposant 2/Intimé I : Henkel KGaA**

**Opposant 3/Intimé II : Novozymes A/S**

**Opposant 4/Intimé III : Unilever N.V.**

**Référence : Requérant n'étant pas partie à la procédure/GENENCOR**

**Article : 106, 107, 108, 110, 112(1), 114(1) CBE**

**Règle : 20(3), 61, 64, 65, 66, 88 CBE**

**Mot-clé : "Cessionnaire admis à former un recours avant l'inscription (non)" -**

**"Recours régularisé par l'inscription en dehors du délai de recours (non)" -**

**"Correction conformément à la règle 88 CBE (non)" - "Règle 65(2) applicable (non)" -**

**"Recours recevable (non)"**

*Sommaire*

*Pour que le cessionnaire d'un brevet soit admis à former un recours, il doit, avant l'expiration du délai de recours visé à l'article 108 CBE, produire les documents établissant le transfert ainsi que la demande de transfert et acquitter la taxe de transfert, conformément à la règle 20 CBE. Une inscription ultérieure du transfert ne régularise pas rétroactivement le recours.*

## **Exposé des faits et conclusions**

I. Le brevet européen n° 0 260 105 a été révoqué par une décision de la division d'opposition qui a été rendue lors d'une procédure orale tenue le 2 juillet 1997, et dont l'exposé des motifs a été remis à la poste le 20 avril 1998, au motif qu'aucune des requêtes présentées ne remplissait les conditions exigées par la Convention sur le brevet européen.

II. La décision a été notifiée aux parties ci-après :

- 1) le titulaire du brevet de l'époque inscrit auprès de l'OEB, à savoir Genencor, Inc ;
- 2) l'opposant 2, aujourd'hui intimé I ;
- 3) l'opposant 3 de l'époque, à savoir Novo Nordisk A/S ;
- 4) l'opposant 4, aujourd'hui intimé III.

L'ancien opposant 1 ayant retiré son opposition avant que ne soit rendue la décision faisant l'objet du recours, il a cessé d'être partie à la procédure d'opposition.

III. Le 30 juin 1998, les mandataires officiellement inscrits et agissant pour le compte du titulaire du brevet de l'époque, Genencor, Inc, ont formé un recours au nom de :

"The proprietor :

Genencor International Inc, of  
925 Page Mill Road,  
Palo Alto,  
CA 94304-1013, USA"

Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 18 août 1998.

IV. Dans une notification émise le 9 septembre 1998, la Chambre s'est interrogée sur le fait que les nom et adresse du titulaire du brevet enregistré auprès de l'OEB étaient différents de ceux indiqués pour le requérant, et a fait observer que si ce dernier était une personne morale différente, la question se posait de savoir si le recours était formé par une partie à la procédure aux fins de l'article 107 CBE. Le requérant a été invité à présenter ses observations.

V. Dans une lettre datée du 16 octobre 1998, les mandataires du requérant ont notamment indiqué :

"...

Vous avez relevé que le brevet EP 0 260 105, qui fait l'objet du recours T 656/98, est au nom de Genencor, Inc., mais que le recours a été déposé au nom de Genencor international, Inc.

La raison en est que le brevet EP 0 260 105 a été transféré de Genencor, Inc. à Genencor International, Inc., dont elle dépendait, avant que le recours ne soit formé.

Nous supposons qu'il nous suffit simplement de déposer une demande d'inscription du transfert à Genencor International, Inc. pour dissiper tout malentendu..."

VI. Dans une nouvelle lettre datée du 4 novembre 1998 (télécopie reçue le 5 novembre 1998, originaux reçus le 6 novembre 1998), les mandataires du requérant ont fait parvenir une copie certifiée conforme d'une cession du brevet européen 0 260 105 de Genencor, Inc. à Genencor International, Inc., valable pour tous les Etats désignés. Portant la mention "date effective 2 janvier 1997" dans l'en-tête et signée au nom des deux sociétés, cette lettre indiquait notamment que :

"...

Le brevet européen 0 260 105 a été transféré de Genencor, Inc. à Genencor International, Inc. après que le brevet a été délivré et avant que le recours ne soit formé le 30 juin 1998. Puisque Genencor International, Inc. était titulaire du brevet européen au 30 juin 1998, le recours ne pouvait être formé que par Genencor International, Inc..

...".

La taxe de transfert a aussi été acquittée.

VII. Le transfert a été enregistré par la Division juridique de l'OEB, et les mandataires ont été informés par une notification en date du 17 décembre 1998 que le brevet européen avait été transféré au requérant avec effet à compter du 6 novembre 1998.

VIII. Dans les moyens qu'il a invoqués le 16 janvier 1999, l'intimé III a demandé que le recours soit déclaré irrecevable au motif notamment que le requérant n'était pas partie à la procédure à la date à laquelle le recours a été formé.

IX. Le 10 février 1998, la Chambre a émis une notification dans laquelle elle se réfère aux règles 20(3), 61 et 66 CBE et donne un avis provisoire selon lequel le recours apparaît irrecevable dans la mesure où il n'a pas été formé par une partie à la procédure comme l'exige l'article 107 CBE.

X. L'intimé II, Novozymes A/S a été reconnu comme étant l'ayant cause de l'opposant 3 initial, Novo Nordisk A/S, sur la base des éléments de preuve produits, qui attestent que Novozymes A/S est issue d'une scission de Novo Nordisk A/S, approuvée le 13 novembre 2000 ; cette scission a eu pour conséquence le transfert à Novozymes A/S de toute l'activité relative aux enzymes ainsi que de l'opposition.

XI. D'autres moyens ont été invoqués par les parties, et une procédure orale, à laquelle toutes les parties étaient représentées, s'est tenue le 18 mai 2001 ; celle-ci a porté uniquement sur la question de la recevabilité du recours.

XII. Les arguments avancés par écrit, dès lors qu'ils ont été maintenus, et ceux invoqués lors de la procédure orale au nom du requérant peuvent se résumer comme suit :

Depuis la fin 1990 et jusqu'à sa liquidation définitive le 9 juillet 1997, Genencor, Inc. a été une filiale à 100 % de la société Genencor International, Inc., toutes deux étant des sociétés du Delaware. Genencor, Inc. a cessé ses activités économiques et commerciales

bien avant 1997. En vertu de la législation de l'UE, les deux sociétés seraient considérées comme une seule entité économique.

- En réponse à une question de la Chambre, il a également été indiqué qu'une décision prise dans le cadre des procédures de l'OEB concernant le paiement des frais pourrait, conformément à la législation de l'UE, être appliquée non seulement à l'encontre du titulaire enregistré mais aussi d'une autre société, considérée comme formant avec le titulaire une seule entité économique.

- Même si le titulaire du brevet a pour nom Genencor, Inc., il est représenté par Genencor International, Inc.. Aux fins de l'article 107 CBE, la partie lésée est une combinaison de Genencor, Inc. et Genencor International, Inc.. Bien avant le recours, le mandataire faisait déjà référence, dans sa correspondance, à Genencor International, Inc. comme étant le titulaire : il ne saurait être fait de distinction entre Genencor, Inc. et Genencor International, Inc., car cela signifierait qu'il existe un décalage entre la réalité et sa prise en compte par l'OEB.

- La règle 65(2) CBE s'applique de façon typique à cette situation. En cas d'erreur dans la désignation du titulaire, cette disposition constitue un "filet de protection", comme le montre l'affaire T 1/97 Nom du requérant/CROWN CORK du 30 mars 1999.

- Concernant la législation relative à la dissolution de Genencor, Inc., la société Genencor International, Inc. a acquis tous ses actifs avec effet immédiat.

- Le fait d'interpréter la règle 20 CBE relative à l'inscription d'un transfert d'une demande de brevet européen, et en particulier la règle 20(3) CBE, selon laquelle "un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'à partir du moment et dans la mesure où les documents visés au paragraphe 1 lui ont été fournis", comme impliquant que les documents relatifs au transfert doivent être produits à l'OEB avant que tout acte de cessionnaire puisse être reconnu comme valablement accompli dans le cadre de la procédure, revient à introduire une discrimination injustifiable entre un "titulaire-requérant" d'une part et un "opposant-requérant" d'autre part, dans la mesure où la règle 20(3) CBE ne s'appliquerait pas aux transferts d'oppositions.

- La règle 88 CBE ne s'applique que si la règle 65(2) CBE n'est pas applicable. L'erreur est due à ce que le mandataire était persuadé que le transfert du brevet à Genencor International, Inc. avait été correctement inscrit : il s'agit d'une erreur de fait, et non de droit.

- Avant que toute question relative à la recevabilité du recours ne soit tranchée au détriment du requérant, il est proposé de soumettre à la Grande Chambre de recours les questions ci-après (comme indiqué dans les moyens reçus le 18 avril 2001 et tels que remaniés et développés lors de la procédure orale) :

1. - Quel est le sens du terme "partie" à l'article 107 CBE ?

- Couvre-t-il une situation où le requérant est l'ayant cause du titulaire enregistré qui était partie à la procédure mais n'était pas inscrit en tant que tel, conformément à la règle 20 CBE, à la date à laquelle a été formé le recours ?

2. - La règle 20(3) CBE a-t-elle une incidence sur les dispositions des articles 106 à 108 CBE ?

- en particulier lorsque le titulaire officiellement enregistré transfère les intérêts qu'il a dans le brevet avant que le recours ne soit formé, mais que le transfert n'est inscrit qu'après l'expiration du délai imparti pour former le recours ;

- la règle 20(3) CBE empêche-t-elle l'Office de prendre en considération des éléments antérieurs à l'inscription du transfert, en particulier la date de transfert et d'éventuels actes accomplis par le cessionnaire dans l'intervalle pour protéger ses droits ?

3. - Dans quelles conditions la désignation erronée du titulaire dans l'acte de recours constitue-t-elle une irrégularité pouvant être rectifiée conformément à la règle 88 CBE ?

La règle 88 CBE s'applique-t-elle lorsque le nom et l'adresse du titulaire inscrit diffèrent de ceux du requérant, la Chambre de recours considérant que cela peut être non conforme à l'article 107 CBE, et lorsque cette anomalie est due à une méprise quant à la véritable identité de la partie à la procédure.

- La règle 88 CBE s'applique-t-elle si, dans l'acte de recours, le requérant a été désigné par erreur en tant que titulaire à la place du titulaire enregistré lorsque ce dernier n'existe plus ?

4. - Quel est l'effet de la règle 65(2) CBE ?

- Est-elle applicable lorsque (comme dans la présente espèce) la chambre de recours technique a notifié au titulaire du brevet que le recours n'était pas conforme à la règle 64, paragraphe a) dans la mesure où le nom et l'adresse du requérant étaient différents de ceux du titulaire enregistré ?

- Dans ce cas, la règle 65(2) CBE prévaut-elle sur la règle 65(1) CBE en ce qui concerne le respect de l'article 107 CBE et la question de savoir si la désignation incorrecte du requérant peut être rectifiée conformément aux dispositions de la règle 65(2) CBE ?

XIII. Les intimés ont avancé notamment les arguments suivants :

- L'article 107 CBE exige du requérant qu'il remplisse deux conditions distinctes :

1) qu'il prouve son statut de partie à la procédure ayant conduit à la décision attaquée, et

2) qu'il prouve que la décision n'a pas fait droit à ses prétentions.

- Personne ne peut agir dans une procédure à moins d'être enregistré en qualité de partie à la procédure, ou d'avoir été enregistré, preuves suffisantes à l'appui, en qualité d'ayant cause d'une partie précédemment enregistrée.

- Le fait qu'il ne soit pas fait droit, économiquement parlant, à des prétentions ne confère pas le statut de partie.

- Il découle de la décision G 4/88 (JO OEB 1989, 480) que la transmission du statut d'opposant est soumise à des conditions strictes : la nécessité de satisfaire aux exigences de la règle 20(3) CBE avant d'être reconnu comme étant l'ayant cause du titulaire du

brevet initial n'est pas discriminatoire en soi ; l'inscription de la cession auprès de l'OEB permet d'éviter toute difficulté.

- L'existence d'une cession non inscrite n'a pas à être prise en considération pour déterminer qui était la partie admise à former un recours (cf. T 675/93 du 16 septembre 1997).

- Le prétendu recours n'est pas conforme aux exigences de la règle 64a) CBE, qui dispose que l'acte de recours doit comporter le nom et l'adresse du requérant ; la règle 65(2) CBE n'est donc pas applicable.

- Aucune irrégularité pouvant être rectifiée n'a été établie - l'intention était bel et bien de former un recours au nom de Genencor International, Inc..

XIV. Le requérant (titulaire du brevet) a demandé que la décision attaquée soit annulée et, à titre de requête principale, que le recours soit déclaré recevable et que la procédure soit poursuivie par écrit ; il a également demandé, à titre de requête subsidiaire, que les questions proposées en annexe aux moyens présentés le 11 avril 2001 et développés dans le document remis lors de la procédure orale du 18 mai 2001 soient soumises à la Grande Chambre de recours.

Les intimés (opposants) ont demandé que le recours soit déclaré irrecevable.

## **Motifs de la décision**

### *1. Article 107 CBE*

1.1 L'article 107 CBE indique quelles sont les personnes admises à former un recours et à être parties à la procédure. Il doit être possible de les identifier avec précision et sans difficulté si la procédure de recours ne se perd pas dès le début en recherches compliquées visant à déterminer les relations entre les parties initiales et les soi-disant parties ultérieures et soi-disant requérants ultérieurs. Il en découle que la seule interprétation correcte du mot "partie" figurant à l'article 107 CBE est celle qui consiste à

limiter ce terme aux parties enregistrées lors de la procédure en première instance ayant conduit à la décision attaquée et à leurs ayants cause dûment enregistrés.

1.2 Ce sens du terme "partie" semble plus clair dans les textes français et allemand de l'article 107 CBE que dans la version anglaise, car ceux-ci renvoient explicitement à la partie à la procédure qui a conduit à la décision faisant l'objet du recours. Conformément aux principes généraux de procédure, le terme "partie" désigne également quelqu'un qui a achevé toutes les formalités nécessaires pour être reconnu en tant qu'ayant cause d'une partie à la procédure en première instance ou être reconnu par le tribunal concerné en tant que nouvelle partie à la procédure. Dans le cas d'un titulaire de brevet, les dispositions permettant de reconnaître l'ayant cause d'une partie sont énoncées à la règle 20 CBE. La seule disposition de la Convention en vertu de laquelle une nouvelle partie peut intervenir dans la procédure est l'article 105 CBE, mais elle n'est pas pertinente dans la présente espèce.

1.3 La nécessité de définir le terme "partie" figurant à l'article 107 CBE comme étant limité aux parties enregistrées et à leurs ayants cause dûment inscrits, résulte aussi du fait que l'OEB ne dispose d'aucune juridiction pour trancher les différends concernant le droit au brevet mais doit, en vertu de l'article 60(3) CBE, reconnaître le demandeur comme étant habilité à exercer le droit au brevet européen, sauf si un tribunal national compétent a rendu une décision conformément au protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen.

1.4 L'examen de ce qui pourrait être reconnu, conformément à la législation européenne, comme étant des "unités économiques" liées à une partie inscrite semble sortir totalement du cadre des attributions de l'Office européen des brevets. On ne voit pas non plus la nécessité d'interpréter le terme "partie" de manière aussi large. Si une personne habilitée, en vertu d'un quelconque accord, à devenir le titulaire enregistré n'est pas en mesure de satisfaire en temps utile aux simples conditions de la règle 20 CBE pour préserver tous ses droits, elle doit en supporter les conséquences. Il n'existe aucune raison valable pour que l'OEB ou les autres parties recherchent tout ce qui dans les "unités économiques" pourrait justifier le statut de partie. Déroger au strict respect des conditions de forme énoncées à la règle 20 CBE ne permettrait pas de délimiter avec précision les personnes susceptibles de ne pas être considérées comme une partie.

## *2. Première question à la Grande Chambre de recours*

2.1 La Chambre considère que le texte de la CBE apporte une réponse claire à la première question qu'il a été proposé de soumettre à la Grande Chambre de recours : le terme "partie" utilisé à l'article 107 CBE n'inclut pas les personnes qui ne sont pas des titulaires enregistrés et qui n'ont pas produit les documents nécessaires (ni acquitté la taxe) pour être enregistrées en qualité d'ayant cause, conformément aux dispositions de la règle 20 CBE. Aucune affaire ne vient contredire ce point de vue, et comme le sens du terme "partie" est clair, ce point ne saurait être considéré comme une question de droit d'importance fondamentale nécessitant une saisine de la Grande Chambre de recours.

## *3. Articles 107 et 108 CBE, règles 20, 61 et 66 CBE*

3.1 La règle 20(3) CBE dispose que :

"Un transfert n'a d'effet à l'égard de l'Office européen des brevets qu'à partir du moment et dans la mesure où les documents visés au paragraphe 1 lui ont été fournis."

3.2 La règle 61 CBE intitulée "Transfert du brevet européen" est libellée comme suit :

"Les dispositions de la règle 20 sont applicables au transfert du brevet européen pendant le délai d'opposition ou pendant la procédure d'opposition."

3.3 La règle 66 (1) CBE intitulée "Examen du recours" dispose que :

"A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les dispositions relatives à la procédure devant l'instance qui a rendu la décision faisant l'objet du recours sont applicables à la procédure de recours."

3.4 La règle 20 CBE vise à garantir que les documents prouvant le transfert ont bien été fournis à l'OEB (et que la taxe d'administration correspondante a été payée) avant que l'OEB ne soit tenu ou en droit d'inscrire ledit transfert. Par rapport à la plupart des procédures d'enregistrement de cessions appliquées par les offices nationaux de brevets,

cette procédure est particulièrement simple et il est aisé de s'y conformer. Le texte de ces dispositions est clair et, conformément aux règles 61 et 66 CBE, il est également applicable à la procédure de recours. Il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte de ces dispositions, simplement parce qu'il est facile de s'y conformer.

3.5 Le fait que le texte de la cession mentionne une date effective signifie uniquement que la date devient effective vis-à-vis des parties à la cession. Il ne peut s'agir de la date à laquelle le transfert prend effet à l'égard de l'Office européen des brevets, car cela serait en contradiction directe avec le texte explicite de la règle 20(3) CBE. Si l'on prenait comme date effective à l'égard de l'Office européen des brevets une "date effective" antérieure citée dans le document de cession, on pourrait rétrospectivement avoir un doute quant à la validité des actes de procédure accomplis après la "date effective" indiquée dans le document de cession mais avant sa transmission à l'Office européen des brevets. Si des documents de cession non encore transmis pouvaient prendre effet rétroactivement, cela signifierait que l'on n'aurait pas la certitude que l'OEB a traité avec le bon "titulaire". L'OEB pourrait se heurter à d'autres problèmes si un document de cession contenant une "date effective" antérieure n'était transmis qu'après l'enregistrement d'un document de cession mentionnant une "date effective" ultérieure. Prise à la lettre, la règle 20(3) CBE permet d'éviter tous ces problèmes. Telle est l'interprétation retenue par la Chambre.

3.6 La date effective du transfert à Genencor International, Inc. étant ainsi la date d'inscription de la cession, laquelle tombe en dehors du délai imparti pour former un recours (cf. article 108 CBE), aucun recours n'a été formé a priori par une partie à la procédure qui a conduit à la décision attaquée dans le délai prévu à l'article 108 CBE pour former un recours. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à la règle 65(1) CBE.

#### *4. Deuxième question à la Grande Chambre de recours*

4.1 Pour les motifs indiqués ci-dessus, la réponse à la deuxième question qu'il a été proposé de soumettre à la Grande Chambre de recours est claire et il n'est donc pas nécessaire d'en saisir la Grande Chambre. Sous l'effet conjugué des articles 107 et 108 CBE, une partie à la procédure doit former le recours dans les deux mois à compter du jour de la signification de la décision. Une personne qui n'est pas partie à la procédure ne

peut valablement former un recours et la règle 20(3) CBE empêche toute régularisation rétroactive du recours si les documents nécessaires n'ont été fournis à l'OEB qu'après l'expiration du délai de recours. Il importe peu qu'un document de transfert mentionne une date antérieure comme étant la date effective du transfert entre l'ancien et le nouveau titulaire du brevet : la date importante est celle à laquelle les documents prouvant ce transfert ont été fournis à l'Office européen des brevets.

4.2 Suivre l'argument du requérant selon lequel il conviendrait d'étendre quelque peu le sens du terme "partie" figurant à l'article 107 CBE, que ce soit au titre de la législation européenne ou à un autre, reviendrait à contourner les exigences de la règle 20(3) CBE. Si l'on devait considérer comme "parties" des personnes qui ne sont pas enregistrées auprès de l'OEB, et en particulier des cessionnaires non inscrits, comme le fait valoir le requérant, cela transformerait une simple vérification de la recevabilité du recours, qui constitue la première étape de l'examen d'un recours conformément à l'article 110 CBE, en une recherche pouvant être complexe pour connaître les liens économiques du titulaire du brevet inscrit auprès de l'OEB ou les cessions non inscrites effectuées par celui-ci. La Chambre ne voit pas pourquoi les auteurs de la CBE auraient dû envisager de telles recherches alors qu'une simple vérification suffit si l'on applique la règle 20(3) CBE à la lettre.

4.3 Conformément à la décision G 4/88 (supra), les cessions d'oppositions ne sont possibles que sous certaines conditions : le fait que les conditions relatives à l'octroi du statut de "parties" ne soient pas les mêmes pour les opposants et les titulaires de brevet ne semble pas constituer une quelconque discrimination injustifiable. Les brevets peuvent être cédés beaucoup plus librement que les oppositions, sous réserve qu'il soit satisfait simplement aux formalités prévues par la règle 20 CBE.

## 5. Règle 88 CBE

5.1 Les lettres des mandataires du requérant reçues le 16 octobre et le 5 novembre 1998 et écrites après réception de la notification de la Chambre dans laquelle celle-ci faisait observer que le nom du requérant était différent de celui du titulaire officiellement inscrit, ne peuvent être considérées que comme une confirmation de l'intention d'indiquer dans l'acte de recours le nom et l'adresse de Genencor International Inc. en qualité de

requérant. La Chambre ne peut y voir là une erreur de fait qui pourrait permettre de rectifier, en application de la règle 88 CBE, la désignation d'une personne non enregistrée.

5.2 La différence par rapport à l'affaire J 7/80 (JO OEB 1981, 137) est que celle-ci portait bien sur une erreur de fait et non de droit. La chambre statuant sur cette affaire a en effet pu constater, en se fondant sur les preuves dont elle disposait, qu'une erreur s'était produite lors de l'identification du demandeur et de sa nationalité, de sorte que la rectification de l'erreur a été autorisée au titre de la règle 88 CBE.

## 6. *Troisième question à la Grande Chambre de recours*

6.1 Dans les faits, l'acte de recours reflète les intentions des mandataires, comme le confirment les lettres des mandataires reçues le 16 octobre et le 5 novembre 1998. La Chambre ne voit donc dans les faits aucun élément justifiant une saisine de la Grande Chambre de recours au sujet de la première partie de la question concernant la règle 88 CBE.

6.2 S'agissant de la seconde partie de la question proposée, relative à la règle 88 CBE, la Chambre considère également qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la Grande Chambre de recours. Lorsque l'on examine l'acte de recours, il semble que ce que la Chambre de recours pourrait considérer comme évident ou non évident n'a que peu d'importance : la question de savoir si une correction est évidente ou non ne se poserait que dans le cas d'une rectification portant sur la description, les revendications ou les dessins. Or, la Chambre ne voit dans les faits de l'espèce qu'une erreur de droit concernant la personne admise à former le recours, erreur qui ne peut être corrigée au titre de la règle 88 CBE.

6.3 Pour ce qui est de la troisième partie de la question relative à la règle 88 CBE, rien n'indique, de l'avis de la Chambre, que le titulaire enregistré n'existait pas à la date à laquelle le recours a été formé (cf. points 9.1 à 9.3 infra), si bien que la question proposée n'est pas pertinente. Le requérant n'a pas demandé de délai pour produire des preuves à l'appui de cet argument.

6.4 Par conséquent, la règle 88 CBE ne soulève aucune question de droit qui puisse être considérée comme nécessitant une réponse de la part de la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112(1) CBE.

## *7. Règles 64 et 65 CBE*

7.1 L'acte de recours est conforme aux exigences de la règle 64a) CBE, selon lesquelles il doit comporter le nom et l'adresse du requérant. En conséquence, rien ne justifie que la Chambre invite le requérant à remédier à d'éventuelles irrégularités comme le prévoit la règle 65 CBE, car l'acte de recours ne comporte aucune irrégularité.

7.2 Dans sa notification du 9 septembre 1998, la Chambre souhaitait savoir pourquoi le nom et l'adresse du titulaire enregistré étaient différents de ceux du titulaire et du requérant indiqués dans l'acte de recours. Ce qui aurait pu se passer si la réponse avait été qu'une erreur avait été commise et que le recours était censé être formé au nom du titulaire alors enregistré à cette date, relève de la conjecture : aucune réponse dans ce sens n'a été donnée. Par contre, il a été confirmé dans les deux lettres du 16 octobre et du 4 novembre 1998 que le recours était bel et bien formé au nom de Genencor International, Inc., et une copie de l'acte de cession du brevet par Genencor, Inc. à Genencor International, Inc. a été produite.

7.3 La Chambre ne voit ici aucun motif d'appliquer la règle 65(2) CBE afin de rendre le recours recevable.

## *8. Quatrième question à la Grande Chambre de recours*

8.1 Au vu des faits de l'espèce, il n'y a aucune raison d'appliquer la règle 65(2) CBE ; les questions concernant cette règle ne sont pas pertinentes et ne nécessitent pas une saisine de la Grande Chambre de recours.

## *9. Succession autre que par voie de transfert*

9.1 Le requérant a également fait valoir qu'au moment où le recours a été formé, la société Genencor, Inc. n'existait plus et que, concernant la question juridique de la dissolution de

Genencor, Inc., Genencor International, Inc. en avait acquis tous les actifs avec effet immédiat. Aucune preuve écrite relative à la dissolution de Genencor, Inc. n'a été produite et aucun document concernant le droit des sociétés du Delaware n'a été fourni. Les législations nationales autres que celles en vigueur dans les Etats parties à la Convention sur le brevet européen doivent être traitées comme des questions de faits pour lesquels il convient d'apporter des éléments de preuve. Si les conclusions du requérant visent à montrer que le brevet lui était acquis autrement que par transfert, auquel cas la règle 20 CBE ne s'appliquerait pas, il convient de noter que non seulement aucune preuve à cet égard n'a été produite, mais que ces conclusions sont également en contradiction avec le fait que le requérant invoque une cession comme preuve de son droit.

9.2 Conformément à l'article 114(1) CBE, l'Office européen des brevets est compétent pour procéder à l'examen d'office des faits et n'est pas limité aux faits invoqués par les parties. En l'absence de toute preuve, la Chambre a donc vérifié les informations disponibles sur Internet concernant le Code du Delaware, dont le titre 8 consacré aux sociétés semble pertinent. Si, comme le fait valoir le requérant, la société Genencor Inc. a été dissoute, on ne peut conclure, semble-t-il, à la lumière des ' 278 et 281 de ce titre que Genencor, Inc. n'existait plus, à quelques fins que ce soit, à la date du recours ou que ses biens revenaient de droit à Genencor International, Inc., même si cette dernière était la seule actionnaire. Les dispositions du titre 8 "Sociétés" du code du Delaware qui semblent pertinentes de l'avis de la Chambre et que celle-ci a présentées aux parties lors de la procédure orale sont les suivantes :

" 278. Prorogation d'une société après sa dissolution aux fins d'actions en justice et de liquidation

Toutes les sociétés, qu'elles expirent comme prévu dans leurs statuts ou qu'elles soient dissoutes, continuent néanmoins d'exister, pendant un délai de trois ans à compter de cette expiration ou dissolution ou pendant une période plus longue telle que la "Court of Chancery" peut l'ordonner dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, sous forme de personnes morales, aux fins d'actions en justice, que ce soit en matière civile, pénale ou administrative, engagées par elles ou dirigées contre elles, et pour leur permettre de régler leurs affaires et terminer leurs activités progressivement, se défaire de leurs biens et les transmettre, s'acquitter de leurs dettes et distribuer à leurs actionnaires les éventuels actifs

restants, mais non aux fins de poursuite des activités pour lesquelles la société a été créée. Si une action, des poursuites ou une procédure sont engagées par ou contre la société soit avant, soit pendant le délai de trois ans à compter de la date de son expiration ou de sa dissolution, cette action ne doit pas cesser en raison de la dissolution de la société ; cette dernière continue d'exister, aux seules fins de cette action, de ces poursuites ou de cette procédure, sous forme de personne morale, au-delà de la période de trois ans et jusqu'à l'exécution complète d'éventuels jugements, injonctions ou décisions judiciaires, sans que la "Court of Chancery" ait à donner des instructions particulières.

' 281. Paiement et distribution d'actifs aux créanciers et aux actionnaires

a) une société dissoute ou son ayant cause ayant suivi les procédures décrites au ' 280 du présent titre :

- (1) paie les créances réclamées et non rejetées conformément au ' 280 a) du présent titre,
- (2) envoie la garantie offerte et non rejetée conformément au ' 280 b) du présent titre,
- (3) envoie toute garantie ordonnée par la "Court of Chancery" dans le cadre de toute procédure suivant le ' 280 b) du présent titre, et
- (4) paie ou prévoit des provisions pour toutes les autres créances qui sont échues, reconnues et incontestées ou qui ont finalement été considérées comme dues par la société ou l'ayant cause.

Ces créances ou obligations sont payées en totalité et les provisions prévues le cas échéant pour leur paiement sont constituées intégralement si les avoirs sont suffisants. Si les avoirs sont insuffisants, les créances et obligations sont payées ou les provisions sont constituées en fonction de leur priorité et, parmi les créances ayant une même priorité, à hauteur de la valeur des avoirs juridiquement disponibles à cet effet. Les avoirs restants sont, le cas échéant, distribués aux actionnaires de la société dissoute, à condition toutefois que cette distribution n'intervienne pas avant l'expiration d'un délai de 150 jours à compter de la date du dernier avis de rejet fourni conformément au ' 280 a)(3) du présent titre. En l'absence de tout acte frauduleux réel, l'avis des directeurs de la société dissoute ou des dirigeants de l'ayant cause concernant la constitution des provisions prévue pour le paiement de toutes les obligations suivant le paragraphe (4) de la présente sous-section revêt un caractère définitif.

b) ..."

9.3 On ne peut conclure de ces articles que Genencor, Inc. a cessé d'exister, à toutes fins, à sa dissolution, ni que Genencor International, Inc. est autorisée en droit à détenir immédiatement les actifs de Genencor, Inc.

9.4 Le requérant n'a pas fait valoir qu'il est devenu de droit l'ayant cause en absorbant sa filiale détenue à 100 %, Genencor, Inc, conformément au ' 253 du titre 8 du Code du Delaware, qui n'est donc pas censé s'appliquer.

9.5 La seule observation faite par l'avocat du requérant a été que les dispositions du Code du Delaware auxquelles la Chambre se réfère à la suite de ses recherches, ne sont pas pertinentes. Que cela soit exact ou non, la Chambre ne dispose d'aucun élément lui permettant de conclure à la recevabilité du recours sur la base de cette argumentation.

#### 10. *Principe de protection de la confiance légitime*

10.1 Conformément à un principe bien ancré dans l'ordre juridique communautaire, l'OEB a reconnu que la confiance légitime de ses usagers ne doit pas être abusée du fait des mesures qu'il a prises. Le requérant a fait valoir que les mandataires, qui agissaient déjà pour le compte du titulaire avant 1997, considéraient Genencor International, Inc. comme le titulaire du brevet en cause. On constate en effet dans le dossier d'opposition qu'à compter de décembre 1996, les lettres des mandataires se réfèrent en objet non plus à Genencor, Inc, mais à Genencor International, Inc. Cependant, dans toute sa correspondance, l'OEB a continué de citer Genencor, Inc. comme étant le titulaire du brevet.

10.2 Si l'attention de l'OEB avait été attirée sur un changement de titulaire du brevet ou s'il avait été informé que les mandataires agissaient désormais pour le compte de quelqu'un d'autre, la Chambre aurait pu juger nécessaire d'examiner si, conformément au principe énoncé plus haut, le fait que l'Office ait passé sous silence les exigences visées à la règle 20 CBE, ne plaide pas en faveur d'une fiction juridique en vertu de laquelle la requête en inscription du transfert pouvait être réputée présentée dans les délais.

10.3 Toutefois, l'OEB n'est pas censé devoir inventorier toutes les actions possibles qu'un titulaire de brevet ou un cessionnaire non inscrit devrait engager dans son propre intérêt. Un changement de nom ne signifie pas nécessairement que le titulaire du brevet a changé. Le titulaire ou le cessionnaire est en mesure de savoir ce qui s'est passé et chacun sait bien dans le monde des brevets que le défaut d'inscription des transferts peut avoir des conséquences.

10.4 Le requérant a fait valoir que le fait de ne pas considérer Genencor, Inc. et Genencor International, Inc. comme une seule entité, chacune des deux pouvant en son nom propre accomplir les actes de procédure nécessaires quelles que soient les dispositions de la CBE, pouvait conduire à un décalage entre le "monde réel" et la façon dont l'OEB voit la situation. Cependant, les formalités d'enregistrement des changements concernant la possession de ce qui peut être un bien précieux, en l'occurrence un brevet, font partie du "monde réel". Dans la présente espèce, quels que soient les motifs pour lesquels il a été décidé d'agir ainsi, le brevet est resté au nom du titulaire initial pendant des années, alors que ce dernier n'était plus qu'une simple enveloppe gérée par le requérant. Cette attitude, qui ne va pas sans quelques risques, constitue aussi un décalage par rapport à la réalité. Dans la présente espèce, la Chambre ne voit pas en quoi l'OEB aurait, par sa conduite, laissé légitimement espérer que le recours pouvait être formé au nom d'un cessionnaire non inscrit.

#### *11. Pas de compétence générale pour accepter une substitution de partie*

11.1 Dans sa décision J 16/96 (JO OEB 1998, 347) relative à une demande d'inscription d'un groupement de mandataires, la chambre de recours juridique a fait droit à une requête en substitution de partie dans une procédure ex parte, estimant que cette modification était commode du point de vue de la procédure. Dans cette affaire, toutefois, aucune disposition de la CBE, telle que la règle 20 CBE, n'empêchait de reconnaître rétroactivement une substitution de partie, et du point de vue de la procédure, il était plus commode pour les parties et l'OEB d'opérer cette substitution que de demander aux véritables parties de déposer une nouvelle demande. On ne saurait en déduire que les chambres de recours ont une compétence générale pour examiner des requêtes en substitution rétroactive de partie, et le cas échéant y faire droit, lorsque, comme c'est ici le

cas avec la règle 20 CBE, une disposition spécifique de la CBE interdit une telle reconnaissance rétroactive.

## 12. *Saisine en général*

12.1 L'article 112(1) CBE prévoit que la Grande Chambre de recours peut être saisie afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose.

12.2 La Chambre considère que dans la mesure où des questions de droit se posent sur des faits établis dans la présente espèce, l'avis qu'elle a émis est conforme aux articles et règles concernés, dont le texte est clair et explicite. Il n'existe pas de jurisprudence contradictoire. Aucune question de droit ne doit donc être soumise à la Grande Chambre de recours.

12.3 La présente affaire montre à quel point il est important que les titulaires de brevet et leurs mandataires prennent les mesures nécessaires pour procéder à l'inscription de transferts, dès que ceux-ci ont été effectués, afin d'éviter la répétition de situations telles que celle-ci. Le nombre de substitutions de titulaire résultant de la vente des parts d'une affaire, de fusions et de scissions a augmenté au point que des problèmes surgissent fréquemment aujourd'hui, entraînant des retards de procédure. D'autres cas où le droit de former un recours est perdu pourraient bien se produire si les transferts concernés n'étaient pas enregistrés dans un délai relativement rapide.

## **Dispositif**

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

1. La requête en vue d'une saisine de la Grande Chambre de recours est rejetée.
2. Le recours est déclaré irrecevable.