

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 26 mai 1998

N° du recours : T 0613/97 - 3.3.1

N° de la demande : 90870165.9

N° de la publication : 0421974

C.I.B. : C07C 409/26

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Compositions d'acide peracétique et procédé pour obtenir ces compositions

Demandeur/Titulaire du brevet :

SOLVAY INTEROX (Société Anonyme)

Opposant :

01 Degussa AG, Frankfurt - Zweigniederlassung Wolfgang -
Zentrale Abteilung Patente
02 CHEMOXAL S.A.

Référence :

Décision faisant droit aux prétentions/SOLVAY

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 107, 113(2)

CBE R. 65(1), 68(1)

Mot-clé :

"Maintien du brevet suivant une requête auxiliaire initiale, qui, après le retrait de la requête principale initiale, est devenue la requête principale définitive"

"La décision ayant fait droit aux prétentions -le recours n'est pas conforme aux exigences de l'article 107 CBE - recevabilité (non)"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0613/97 - 3.3.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.1
du 26 mai 1998

Requérante : SOLVAY INTEROX (Société Anonyme)
(Titulaire du brevet) Rue du Prince Albert, 33
B - 1050 Bruxelles (BE)

Mandataire : Meyers, Liliane
Solvay S.A.
Département de la Propriété Industrielle
310, rue de Ransbeek
B - 1120 Bruxelles (BE)

Adversaires : Degussa AG, Frankfurt
(Opposante 01) Zweigniederlassung Wolfgang
Zentrale Abteilung Patente
Rodenbacher Chaussee 4
Postfach 1345
D - 63403 Hanau (DE)

Opposante 02 : CHEMOXAL S.A.
75 Quai d'Orsay
F - 75007 Paris (FR)

Mandataire : Conan, Philippe Claude
L'Air Liquide S.A.
75 Quai d'Orsay
F - 75321 Paris Cédey 01 (FR)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 10 avril 1997 concernant le maintien du brevet européen n° 0 421 974 dans une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : A. J. Nuss
Membres : P. P. Bracke
W. Moser

Exposé des faits et conclusions

I. L'intimée 01 (opposante 01) et l'intimée 02 (opposante 02) ont fait opposition au brevet européen n° 0 421 974 et ont requis sa révocation.

II. Au début de la procédure orale devant la Division d'opposition, tenue le 23 octobre 1996, la requérante (titulaire du brevet) a demandé le maintien du brevet en cause sur la base des revendications selon la requête principale ou de l'une des deux requêtes auxiliaires.

Au cours de la procédure orale, la requérante a déclaré renoncer à sa requête principale. Puis, à l'issue de cette procédure, la Division d'opposition a décidé le maintien du brevet en cause sur la base des revendications selon la première requête auxiliaire. Une copie du procès-verbal de la procédure orale ainsi que la décision écrite ont été signifiées par voie postale respectivement le 13 novembre 1996 et le 10 avril 1997.

III. En date du 10 juin 1997, la requérante a formé un recours à l'encontre de cette décision ; la taxe de recours a été payée en même temps. Le mémoire exposant les motifs du recours ainsi qu'un nouveau jeu de revendications destiné à remplacer le jeu de revendications pendantes ont été déposés le 8 août 1997.

IV. Par notification en date du 17 septembre 1997, la requérante a été informée de l'opinion provisoire de la Chambre de recours selon laquelle la décision attaquée semblait avoir fait droit à ses prétentions et que, par

conséquent, le recours ne paraissait pas être conforme aux exigences de l'article 107 CBE et serait donc probablement rejeté comme irrecevable en vertu de la règle 65(1) CBE.

V. En date du 26 mai 1998, une procédure orale devant la Chambre de recours a eu lieu.

VI. En ce qui concerne la recevabilité du recours, la requérante, dans ses mémoires et au cours de la procédure orale devant la Chambre de recours, a en substance fait valoir ce qui suit :

- La décision intermédiaire de la Division d'opposition n'était pas contestée.
- Au moment où la décision de rejet de la requête principale avait été prononcée par la Division d'opposition lors de la procédure orale, cette requête avait été vivante et n'avait pas été abandonnée ou retirée par la requérante. Il s'ensuivait que la décision de la Division d'opposition n'avait pas fait droit aux prétentions de la requérante et que le recours formé par la requérante était recevable.
- En effet, le point 2 du procès-verbal stipulait que la requérante demandait à titre de requête principale le maintien du brevet en cause tel qu'il avait été amendé dans la lettre de la requérante du 2 juin 1995. Ensuite, selon le point 6 du procès-verbal de la procédure orale, la Division d'opposition annonçait, après délibération, que la

requête principale ne remplissait pas les critères de la CBE. Ceci constituait, sans aucune ambiguïté, la décision prise par la Division d'opposition au sujet de la requête principale. Aucun retrait ni abandon de la requête principale n'avait été exprimé avant le point 6 du procès-verbal. De plus, il apparaissait clairement que la nouveauté et l'activité inventive de la requête principale avaient été largement discutées lors de la procédure orale.

- Le procès-verbal mentionnait au point 8 que la requérante retirait sa requête principale. A ce sujet, la requérante soutenait qu'il s'agissait d'un malentendu. Si le mandataire de la requérante avait effectivement prononcé le mot "retrait" lors de la procédure orale (point 8 du procès-verbal), ce n'était certainement pas ce qu'il avait voulu dire. En effet, avant le moment du point 8 du procès-verbal, la Division d'opposition avait déjà prononcé sa décision. Donc, le mandataire de la requérante avait su, avant le moment "8", que la requête principale n'allait pas être retenue. Il avait su en outre que la décision de la Division d'opposition concernant la requête principale avait été prise et qu'il ne pouvait plus avancer d'arguments pour la contester.

- Lorsque la Division d'opposition avait demandé aux parties de préciser leurs requêtes, le mandataire avait, en réalité, voulu exprimer qu'il avait compris que la requête principale n'avait pas été acceptée (et qu'il ne pouvait plus rien y changer) et donc qu'il demandait le maintien du brevet en cause sur la

base de la première requête auxiliaire ou, le cas échéant, de la deuxième requête auxiliaire.

- Si le mandataire de la requérante, dans les contraintes de stress et d'agitation de la procédure orale devant la Division d'opposition, avait utilisé par erreur une fausse expression dont il n'avait pas réalisé, au moment même, les conséquences, il n'avait en réalité jamais voulu abandonner définitivement la requête principale dont il avait demandé le maintien au début de la procédure orale (point 2 du procès-verbal). Ceci correspondait exactement aux instructions que le mandataire avait reçues de la part de la requérante, à savoir que la requête principale ne pouvait en aucun cas être abandonnée définitivement sans avoir eu l'occasion de la défendre dans une procédure de recours.
- Les intimées n'avaient jamais contesté la rédaction du point 6 du procès-verbal de la procédure orale devant la Division d'opposition. On pouvait en déduire que ce point ne comportait pas d'ambiguïté et que la Division d'opposition avait effectivement annoncé à ce moment précis que la requête principale ne remplissait pas les critères de la CBE.
- Aucune disposition de la CBE n'obligeait les parties à vérifier le procès-verbal d'une procédure orale ni à déposer des observations lorsque celles-ci n'étaient pas d'accord avec le contenu du procès-verbal.
- Puisque la décision de la Division d'opposition avait

été annoncée au point 6 du procès-verbal de la procédure orale, il n'y avait pas eu lieu de contester la rédaction de la suite du procès-verbal pour pouvoir justifier la recevabilité d'un recours.

- Le mandataire de la requérante qui avait été en charge du présent dossier et qui avait représenté la requérante lors de la procédure orale devant la Division d'opposition, était détaché depuis le 1er novembre 1996 à l'UNICE pour une période de deux ans. Par conséquent, lorsque la requérante avait reçu le procès-verbal de la procédure orale le 18 novembre 1996, ce mandataire, n'ayant plus été en charge du dossier, n'avait pas pu vérifier le procès-verbal. Un nouveau mandataire avait été désigné pour reprendre à partir du 1er novembre 1996 tous les dossiers traités par le mandataire précédent. Ce nouveau mandataire avait pris connaissance du présent dossier le 18 novembre 1996 en même temps qu'un grand nombre d'autres dossiers. Puisque le nouveau mandataire n'avait pas assisté à la procédure orale devant la Division d'opposition, il n'avait pas pu deviner que le procès-verbal n'avait pas exactement transcrit ce que le mandataire précédent avait voulu exprimer.

- La requérante n'avait pas pu former un recours contre le procès-verbal de la procédure orale devant la Division d'opposition, et elle n'avait pas pu prévoir que la requête principale ne ferait pas l'objet de la décision formulée par écrit et signifiée aux parties conformément à la règle 68(1) CBE.

VII. Les intimées ont fait valoir ce qui suit :

- La requérante n'avait jamais mis en cause le procès-verbal rapportant sa déclaration de retrait de sa requête principale effectuée au cours de la procédure orale devant la Division d'opposition.
- La décision rendue par la Division d'opposition avait fait droit à la requête principale de la requérante (sa première requête auxiliaire initiale) ; donc, la requérante n'était pas déboutée de l'action, et ne subissait aucun grief.
- La décision de la Division d'opposition était conforme aux exigences de l'article 113(2) CBE, car elle avait pris la décision sur le brevet en cause dans le texte proposé par la requérante.

VIII. La requérante demandait l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet en cause sur la base des revendications 1 à 10 en annexe du mémoire exposant les motifs du recours.

Les intimées demandaient le rejet du recours comme irrecevable. L'intimée 01 sollicitait en outre, à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire à la Division d'opposition pour suite à donner.

Motifs de la décision

1. Du procès-verbal de la procédure orale devant la

Division d'opposition, point 8, il découle d'une manière claire et non-ambiguë que la Division d'opposition a demandé aux parties de répéter leurs requêtes, c'est-à-dire de présenter leurs requêtes définitives, avant la clôture des débats, et que la requérante a alors retiré sa requête principale (ce qui rendait la constatation faite au point 6 du procès-verbal sans objet) et demandé le maintien du brevet en cause sous la forme amendée selon la première requête auxiliaire ou, le cas échéant, selon la deuxième requête auxiliaire. La première requête auxiliaire initiale devenait donc la requête principale de la requérante. Quant à la requête principale initiale, elle n'existait plus et, partant, ne pouvait plus être prise en considération par la Division d'opposition au moment où la décision contestée fut prise à la fin de la procédure orale, car la requérante l'avait retirée auparavant. Ceci est conforme aux exigences de l'article 113(2) CBE, qui dispose que l'Office européen des brevets ne peut prendre de décision sur un brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet.

La décision contestée fut ensuite rédigée tout en conformité avec le procès-verbal de la procédure orale devant la Division d'opposition. En effet, sous la rubrique "Faits et conclusions", point 4, il est indiqué que la requérante avait déclaré renoncer à sa requête principale initiale, et sous la rubrique "Motifs de la décision" on ne trouve que des considérants se référant à la première requête auxiliaire initiale. Il n'existe donc aucune divergence entre le procès-verbal et la décision formulée par écrit.

D'autre part, dans la période écoulée entre la procédure orale devant la Division d'opposition et le moment où la décision contestée fut rédigée et signifiée aux parties, la requérante n'a jamais mis en cause le procès-verbal rapportant d'une façon claire et non-ambiguë sa déclaration de retrait concernant sa requête principale initiale. En effet, le nouveau mandataire de la requérante a manqué de faire valoir dans les délais que le procès-verbal n'avait pas exactement transcrit ce que le mandataire précédent de la requérante avait voulu exprimer. Il était dès lors, objectivement parlant, impossible pour la Division d'opposition de percevoir que cette déclaration ne correspondait pas à la vraie volonté de la requérante. Par conséquent, la déclaration en question est valide.

La décision contestée satisfait donc aux conditions de l'article 113(2) CBE.

2. Puisque, au cours de la procédure devant la Division d'opposition, la première requête auxiliaire initiale de la requérante était devenue en réalité sa requête principale (cf. point 1 supra), la décision contestée fait manifestement droit aux prétentions de la requérante. Il s'ensuit que le présent recours n'est pas conforme aux exigences de l'article 107 CBE. En vertu de la règle 65(1) CBE, le recours doit dès lors être rejeté comme irrecevable.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est irrecevable.

Le Greffier :

Le Président :

E. Görgmaier

A. Nuss

§