

**GROSSE
BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS**

**ENLARGED BOARDS OF
APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE**

**GRANDES CHAMBRES DE
RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS**

Code de distribution interne :

- (A) ☐ Publication au JO
- (B) ☒ Aux Présidents et Membres
- (C) ☐ Aux Présidents
- (D) ☐ Pas de distribution

**Liste des données pour la décision
de la Grande Chambre de recours
en date du 11 septembre 2008**

N° du recours : R 0002/08

N° de la demande : 00936978.6

N° de la publication : 1181422

C.I.B. : E04C 5/12

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Dispositif d'ancrage d'un câble de structure

Requérante :

VSL International AG

Autre Partie :

Freyssinet

Référence :

Violation fondamentale de l'article 113/VSL International

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 99(1), 100, 112bis, 113
CBE R. 76(1)(2), 106, 107(2), 108(1), 109(3), 126(1)(2),
Art. Premier décision CA du 28 juin 2001 relative aux
dispositions transitoires Art. 12(1)(2) RPGCR

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :

CBE Art. 99(1)
CBE R. 55c)

Mot-clé :

"Violation fondamentale de l'article 113 - non - nouveau motif
d'opposition - oui - écarté à tort - non - obligation de
donner une autre opportunité de prendre position - non"

Décisions citées :

G 0009/91, G 0010/91, G 0004/92, G 0001/95, G 0007/95,
T 0105/94

Exergue :

1. Dans la cadre de l'examen d'une requête en révision, il va de soi que la Grande Chambre de recours peut examiner la prétendue violation d'une règle de procédure sous l'angle de savoir si celle-ci a entraîné une violation fondamentale de l'article 113 CBE dans le sens de l'article 112bis, paragraphe 2, lettre c) CBE (point 8.3 et 8.4 des motifs).
2. En l'absence de toute motivation dans le mémoire d'opposition, un motif d'opposition ne saurait être considéré comme ayant été valablement introduit dans la procédure par le simple fait d'avoir coché la case correspondante dans le formulaire d'opposition. Ceci s'applique indépendamment du motif d'opposition concerné (point 8.8 des motifs).
3. La production d'un nouveau document pour motiver une prétendue absence de nouveauté pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours constitue un nouveau motif d'opposition au sens de l'avis G 10/91 et de la décision G 7/95 (continuation de G 7/95, points 8.9 et 8.10 de la présente décision).
4. La partie qui réclame d'une chambre de recours une décision en sa faveur se doit de participer activement à la procédure (points 8.5 et 8.10 des motifs).



N° du recours : R 0002/08

D E C I S I O N
de la Grande Chambre de recours
en date du 11 septembre 2008

Requérante :
(Opposant)

VSL International AG
Scheibenstraße 70
CH-3014 Bern (CH)

Mandataire :

BOVARD AG
Optingenstraße 16
CH-3000 Bern 25 (CH)

Autre partie :
(Titulaire du brevet)

FREYSSINET
1bis Rue du Petit Clamart
F-78140 Velizy Villacoublay (FR)

Décision à réviser :

Décision de la Chambre de recours technique
3.2.03 du 28 janvier 2008.

Composition de la Chambre :

Président : P. Messerli
Membres : B. Günzel
P. Alting Van Geusau

Exposé des faits et conclusions

- I. La présente requête en révision est dirigée contre la décision T 843/05 de la chambre de recours technique 3.2.03 en date du 28 janvier 2008.
- II. Par cette décision la chambre de recours technique a rejeté le recours formé par la requérante (opposante) contre la décision de la division d'opposition en date du 9 juin 2005 qui a rejeté l'opposition formée à l'encontre du brevet européen No 1181422 concernant un dispositif d'ancrage d'un câble de structure. La décision de la chambre de recours technique a été rendue à l'issue de la procédure écrite et en l'absence de communication préalable.
- III. Dans la section VI. du formulaire d'opposition, énumérant les motifs d'opposition possibles, la requérante avait coché les cases "défaut de nouveauté" et "défaut d'activité inventive". La section IX. "Justifications invoquées" énumérait les documents D1 à D7. Le mémoire d'opposition traitait uniquement du défaut d'activité inventive du brevet attaqué.
- IV. Dans la communication accompagnant la citation datée du 26 juillet 2004 à la procédure orale la division d'opposition a attiré l'attention de la requérante sur le fait que le motif tiré de l'absence de nouveauté avait été coché dans la section VI. du formulaire d'opposition mais, que seule l'absence d'activité inventive avait été abordée dans le mémoire d'opposition, et que la case concernant l'absence de nouveauté apparaissait avoir été cochée par erreur. Par conséquent, la procédure orale concernerait uniquement l'absence

d'activité inventive. Par lettre datée du 3 décembre 2004, la requérante a confirmé "pour la bonne forme" que la case "nouveau" du formulaire d'opposition avait effectivement été cochée par erreur. Selon le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition, la requérante a demandé la révocation du brevet pour absence d'activité inventive basée sur une combinaison des documents D1 et D2 ou D4 et D2.

- V. Dans sa décision datée du 9 juin 2005, la division d'opposition a constaté que l'objet de la revendication 1 était nouveau car aucun des documents cités ne décrivait l'ensemble des caractéristiques revendiquées. La nouveauté n'a d'ailleurs pas fait l'objet de contestation au cours de la procédure d'opposition. Le document D8, déjà pris en considération au cours de la procédure d'examen, et présenté également dans le cadre de la procédure orale par la titulaire du brevet (intimée) constitue l'état de la technique le plus proche. L'objet de la revendication 1 diffère du dispositif d'ancrage décrit dans D8 par la combinaison de la forme et de la disposition des conduits de guidage telle que décrite dans la partie caractérisante de la revendication 1 (caractéristique d) : chaque conduit de guidage s'évase en direction de la partie courante du câble de façon à autoriser une déviation angulaire du brin reçu dans ledit conduit, et e) : les conduits de guidage présentent en direction du bloc d'ancrage une répartition transversale alignée avec celle des orifices du bloc d'ancrage. Le problème que se propose de résoudre l'invention qui peut être considéré comme la limitation des contraintes de flexion du câble suite aux efforts dynamiques, et ce dès la sortie de l'ancrage, ne

découle pas de manière évidente de l'état de la technique, que ce soit en combinaison avec D2, D1 ou D4.

- VI. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a contesté le classement du document D8 comme constituant l'état de la technique le plus proche. L'homme du métier aurait combiné les documents D1 et D2. La revendication 1 présentait donc un défaut d'activité inventive.

Un catalogue publicitaire daté de mai 1994 (ci-après le document D9) présenté avec le mémoire exposant les motifs du recours constituait selon la requérante l'état de la technique le plus proche. En particulier, la figure 19 de ce document divulguerait toutes les caractéristiques des revendications 1 à 5 (y compris les caractéristiques d) et e) de la revendication 1) qui seraient donc nulles pour défaut de nouveauté.

- VII. L'intimée, dans ses réponses datées des 11 janvier et 3 novembre 2006, a soulevé une objection au sujet de l'introduction à ce stade de la procédure d'un nouveau motif d'opposition fondé sur le défaut de nouveauté. Après avoir argumenté d'une façon plus générale que le guide/presse-étoupe de D9 ne se substituait pas aux moyens de guidages au sens de l'invention objet de la revendication 1 du brevet en cause, l'intimée a exposé de façon détaillée les raisons pour lesquelles, selon elle, le guide/presse-étoupe de la figure 19 de D9 ne montrait pas les moyens de guidage au sens de la caractéristique d) de la revendication 1 du brevet.

- VIII. La requérante, dans ses répliques datées des 17 juillet 2006 et 15 février 2007, a réitéré sa

position en maintenant que D1 représentait un état de la technique plus proche que D8, et que l'homme du métier se reporterait à D2 sans faire preuve d'activité inventive. L'état de la technique le plus proche est pourtant le document D9. Elle a aussi présenté des contre-arguments expliquant pourquoi les arguments de l'intimée concernant la non-divulgateion de la caractéristique d) de la revendication 1 n'étaient techniquement pas fondés. Aucune de ces répliques ne contenait une argumentation concernant une absence d'activité inventive de la revendication 1 sur la base de D9.

- IX. Dans sa décision en date du 28 janvier 2008, mise à la poste le 31 janvier 2008, rejetant le recours, la chambre de recours technique 3.2.03 est parvenue aux conclusions suivantes :

Dans le formulaire d'opposition, la case prévue pour le motif de défaut de nouveauté a été cochée, mais ce motif n'a pas été plus avant étayé par des faits et arguments au cours de la procédure d'opposition (point II. de l'exposé des faits et conclusions).

Lors du recours, l'opposante a soumis les documents D9 à D13 (point III. de l'exposé des faits et conclusions).

Sous la rubrique "2. documents produits tardivement" la chambre a déclaré que le document D9 divulguait l'état de la technique le plus proche de l'invention et était ainsi pris d'office en considération selon les dispositions de l'article 114(1) CBE (point 2.1 des motifs).

Quant aux autres documents cités pour la première fois dans la phase de recours, seul D13 avait été cité par la requérante du fait de sa pertinence au regard de l'objet de la revendication 1, et ceci alternativement avec le document D2, considéré comme équivalent. Prima facie, le document D13 ne saurait être plus pertinent que D2 au titre de l'activité inventive. En raison de leur défaut de pertinence prima facie, les documents D9a à D13 sont écartés (article 114(2) CBE) (point 2.2 des motifs).

Le motif d'opposition tiré du prétendu défaut de nouveauté par rapport à D9 doit être écarté en raison du défaut de consentement de l'intimée (G 10/91) (point 3. des motifs).

Le document D9 constitue l'état de la technique le plus proche. L'objet de la revendication 1 de l'invention se distingue pourtant de D9 par la caractéristique d), à savoir "chaque conduit de guidage s'évase en direction de la partie courante du câble de façon à autoriser une déviation angulaire du brin reçu dans ledit conduit" (point 4.1 des motifs).

Le problème objectif est de mettre des moyens en œuvre pouvant limiter les contraintes de flexion du câble dues aux variations de trajectoire depuis la zone d'ancrage du câble (point 4.2 des motifs).

Seul D2 a été cité par la requérante comme possible source d'inspiration pour l'homme du métier désireux de résoudre le problème technique posé. L'homme du métier n'a pourtant aucune raison de considérer l'enseignement de D2 pour résoudre ce problème. Ceci est expliqué en détail par la chambre de recours (point 4.3 des motifs).

Comme autres lignes d'argumentation (point 4.4 des motifs), la chambre de recours considère en détail l'enseignement de D1. Elle conclut que D1 est techniquement plus éloigné de l'invention que D9. Dans ce contexte, elle se réfère aussi à l'explication donnée au point 4.3 des motifs de sa décision concernant l'enseignement de D2 pour en conclure que l'objet de l'invention ne peut pas découler à l'évidence de l'état de la technique (point 4.4.1 des motifs). Dans le point 4.4.2 des motifs de sa décision, elle confirme d'une façon plus globale l'analyse faite dans la décision contestée, notamment en ce qui concerne D8 considéré comme état de la technique le plus proche, ce qui n'a, par ailleurs, pas été repris dans le recours.

- X. La requête en révision a été reçue le 10 avril 2008. Elle a été motivée simultanément. La taxe de requête en révision a été acquittée le même jour.
- XI. La requête en révision a été essentiellement motivée comme suit :

Pour motiver son recours, la requérante s'est appuyée sur les motifs suivants : défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive du brevet attaqué.

Dans sa décision, la chambre de recours technique a écarté le motif d'opposition de défaut de nouveauté en se basant sur la décision G 10/91.

Pourtant, le motif de défaut de nouveauté a été présenté par la requérante lors de la procédure d'opposition.

La chambre de recours a confirmé cela (voir point II de sa décision). Néanmoins, dans sa décision, elle a adopté la position que l'intimée avait défendu dans sa réponse au mémoire de la requérante exposant les motifs du recours sans prendre position sur les documents et les faits qui, selon la requérante, démontrent clairement un défaut de nouveauté.

Ensuite, la chambre de recours a d'office pris en considération le document D 9, mais ceci uniquement dans le contexte de l'examen de l'activité inventive et en analysant uniquement la combinaison des documents D9 et D2, et non pas la combinaison de D9 avec les autres documents qu'elle avait cités. La pertinence du document D9, reconnue par la chambre (point 2.1 des motifs), lui aurait pourtant imposé cet examen.

L'omission par la chambre de lui donner la possibilité de prendre position sur les conclusions auxquelles elle est arrivée dans sa décision en date du 28 janvier 2008 a eu pour conséquence que la procédure de recours a été entachée d'une violation fondamentale de l'article 113 selon les dispositions de l'article 112bis(2)c) CBE.

- XII. La requérante demande de réviser la décision de la chambre de recours technique au sens de l'article 112bis CBE et de l'annuler.
- XIII. Dans une notification datée du 27 mai 2008, la Grande Chambre de recours a averti la requérante de son avis provisoire résumé ci-après, faisant en particulier valoir ce qui suit :

Le raisonnement selon lequel le nouveau motif d'opposition introduit pour la première fois avec le mémoire de recours, tiré du défaut de nouveauté devait être écarté par la chambre en application de la décision G 10/91 à défaut du consentement de l'intimée, a été invoqué par l'intimée dans sa réponse datée du 11 janvier 2006, en réaction au mémoire de recours de la requérante. Par conséquent, la requérante a effectivement eu la possibilité de prendre position sur la question de savoir si le défaut de nouveauté constituait un nouveau motif d'opposition et d'exposer les raisons pour lesquelles elle considérait que ce motif d'opposition n'était pas nouveau. Ce n'est pourtant pas ce qu'a fait la requérante qui, dans sa réponse datée du 17 juillet 2006, s'est contentée d'expliquer pourquoi les revendications 1 et 3 à 5 étaient dépourvues de nouveauté.

En ce qui concerne le simple fait d'avoir coché une case dans le formulaire d'opposition, cela ne signifie pas que le motif d'opposition correspondant puisse de ce fait être regardé comme ayant été introduit valablement dans la procédure (voir T 105/94 du 29 juillet 1997, point 2 des motifs). Ce qui est requis est une argumentation au soutien du motif d'opposition dans le mémoire d'opposition. Il ressort cependant du dossier, que non seulement la requérante n'a donné aucune motivation au sujet du défaut de nouveauté coché dans le formulaire, mais qu'au surplus, devant la division d'opposition, elle a explicitement confirmé dans sa lettre datée du 3 décembre 2004 que la case concernant le défaut de nouveauté avait été cochée par erreur.

D'autre part, l'argumentation selon laquelle la requérante aurait subi une violation du droit d'être entendu sur les motifs de la décision concernant l'activité inventive paraissait insuffisamment motivée. De ce fait, la Grande Chambre de recours n'était pas en mesure de comprendre par quelles conclusions précises dans la décision attaquée la chambre de recours aurait violé son droit d'être entendu, et ceci de manière fondamentale.

Dans le cadre d'une procédure en révision, il incombe au requérant d'exposer précisément l'acte ou l'omission à l'origine de la prétendue violation fondamentale du droit d'être entendu.

Il incombait donc ici à la requérante, en application de la règle 107(2) CBE, de détailler les objections formulées par elle sur le défaut d'activité inventive que la chambre de recours aurait, selon elle, omis de considérer.

- XIV. Dans sa lettre datée du 7 juillet 2008, la requérante a répondu que la décision T 105/94, qui a eu à décider sur une nouvelle objection fondée sur un exposé insuffisant de l'invention dans la demande de brevet, ne saurait s'appliquer au cas présent. Ce motif d'opposition ne se référant qu'au contenu de la demande initiale, il n'y a eu aucune justification pour ne soumettre ce motif d'opposition que beaucoup plus tard. Par contre, dans le cas présent, ce sont exclusivement des raisons objectives qui l'ont empêché de motiver le défaut de nouveauté au cours de la procédure d'opposition. Cette raison objective résulte de ce qu'elle ne disposait pas encore d'un document sur la base duquel elle aurait pu

motiver un défaut de nouveauté. Pour cette raison, les décisions G 10/91 et G 9/91 ne peuvent s'appliquer directement et la présentation du document D9 destinée à détruire la nouveauté de la revendication 1 du brevet contesté dans le cadre de la procédure de recours ne constitue qu'un nouvel argument au sens de la décision G 4/92.

En ce qui concerne les constatations faites par la chambre de recours sur l'activité inventive, la requérante reconnaît, qu'en principe, il lui incombait de soumettre les arguments pour motiver le défaut d'activité inventive et qu'il ne revenait pas à la chambre de recours d'examiner d'office les possibles combinaisons de documents.

Néanmoins, il persiste selon elle une violation de son droit d'être entendu qui réside dans le fait suivant : s'étant basé (uniquement) sur un défaut de nouveauté vis-à-vis du document D9 et la chambre de recours ayant écarté cette objection, celle-ci aurait du, avant de rendre une décision confirmant l'activité inventive de la revendication 1, lui donner l'occasion de motiver son objection fondée sur le défaut d'activité inventive à l'aide d'arguments complémentaires et en faisant valoir des combinaisons de documents autres que celles considérées dans la décision attaquée.

Motifs de la décision

Preliminaire

En ce qui concerne les dispositions citées de la CBE, la présente décision adopte le mode de citation tel que proposé

dans l'introduction de la publication du texte de la CBE telle que révisée (13ème édition, 2007). La dénomination "CBE" se réfère ainsi à la CBE telle que révisée. Les dispositions de la CBE telle que valable avant l'entrée en vigueur de la CBE révisée sont citées avec l'attribut "CBE 1973".

Recevabilité de la requête en révision

1. Conformément à l'article 112bis CBE, toute partie à une procédure de recours aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de recours n'a pas fait droit peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours.

1.1 Le texte de la CBE telle que révisée par l'acte du 29 novembre 2000 portant révision de la CBE est entré en vigueur le 13 décembre 2007. Conformément à l'article premier, 4ième paragraphe de la décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires au titre de l'article 7 dudit acte de révision, l'article 112bis CBE est applicable aux décisions des chambres de recours prononcées à compter de sa date d'entrée en vigueur.

La décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure écrite le 28 janvier 2008. Elle est donc susceptible de faire l'objet d'une requête en révision.

1.2 La chambre de recours a rejeté le recours de la requérante. Sa décision n'a donc pas fait droit aux prétentions de la requérante qui étaient d'annuler la décision de la division d'opposition et de révoquer le brevet.

2. La décision de la chambre de recours en date du 28 janvier 2008 a été mise à la poste le 31 janvier 2008 et la requête en révision a été reçue et motivée le 10 avril 2008 moyennant le paiement de la taxe en révision prescrite. La requête en révision a donc été présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la chambre de recours, article 112bis(4), 2ème phrase CBE, règle 126(1) et (2) CBE.
3. La requérante a fondé sa requête en révision sur le motif que la procédure de recours dans l'affaire T 843/05, dans laquelle elle était requérante, est entachée d'une violation fondamentale de l'article 113 au sens de l'article 112bis(2)c) CBE.

La chambre de recours aurait violé son droit d'être entendu en ce qui concerne les motifs sur lesquels la décision attaquée a été fondée, d'une part en écartant sa prétention tirée du défaut de nouveauté, et d'autre part par l'argumentation adoptée par la chambre de recours dans le cadre l'examen de l'activité inventive sans l'entendre préalablement sur ce point.

4. Selon la règle 106 CBE une requête présentée en vertu de l'article 112bis(2)a) à d) CBE n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et que celle-ci a été rejetée par la chambre de recours, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours.

La décision attaquée ayant été rendue à l'issue d'une procédure écrite, sans communication préalable de la

chambre de recours, la dernière condition exceptionnelle évoquée au paragraphe précédent apparaît remplie dans le cas présent, la requérante n'ayant pris connaissance des motifs sur lesquels la chambre de recours allait baser sa décision que par le contenu de la décision écrite elle-même.

5. Conformément à l'article 112bis(4), 1ère phrase CBE, la requête en révision doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit exposer les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision de la chambre de recours, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels elle est fondée (voir la règle 107(2) CBE). Si la requête n'est pas conforme aux dispositions susvisées, la Grande Chambre de recours la rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 112bis(4) CBE (règle 108(1) CBE).

Ladite condition de recevabilité d'une requête en révision revêt une importance particulière. La fonction de la Grande Chambre de recours dans une telle procédure n'est pas d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée par la requête en révision ni le caractère régulier de la procédure de recours en tant que telle mais est limitée à l'examen des objections soulevées par la requérante dans la mesure où celles-ci peuvent constituer un motif de révision prévu par la CBE.

Dans le cas présent, la requérante a essentiellement soulevé deux objections, l'une basée sur l'ignorance du motif de défaut de nouveauté, l'autre basée sur la décision de la chambre de recours relative à l'activité inventive. Comme la Grande Chambre de recours l'avait

indiquée dans sa communication, cette dernière objection lui est apparue peu claire et insuffisamment motivée.

Cependant, pour qu'une requête en révision soit recevable, il faut et il suffit, tout comme pour un recours ou une opposition (voir G 9/91, JO OEB 1993, 408, point 12 des motifs), qu'un seul motif, qui, de par sa nature, peut constituer un motif de révision, ait été motivé de façon suffisante. Ceci est ici le cas pour l'objection fondée sur la prétendue violation du droit d'être entendu du fait de l'absence d'examen par la chambre de recours du motif d'opposition tiré du défaut de nouveauté.

6. La requête en révision est donc recevable.

Caractère manifestement non fondée de la requête

7. Par contre, la Grande Chambre de recours parvient unanimement à la conclusion qu'elle est manifestement non fondée.

Absence de prise en considération par la chambre de recours de l'objection basée sur le défaut de nouveauté.

8. Selon le libellé de l'article 113(1) CBE le droit d'être entendu exige que les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

- 8.1 Dans la décision attaquée par la présente requête en révision, le motif tiré du défaut de nouveauté a été écarté par la chambre de recours pour la raison qu'il s'agissait d'un nouveau motif d'opposition introduit

pour la première fois avec le mémoire de recours et qu'il devait être écarté à défaut du consentement de l'intimée. Référence était faite par la chambre de recours à la décision G 10/91. Ce raisonnement avait été étayé par l'intimée dans sa réponse datée du 11 janvier 2006, au mémoire de recours de la requérante. Dans cette réponse, l'intimée avait soulevé une objection à l'encontre de l'introduction de ce motif d'opposition en phase de recours pour les raisons mentionnées dans la décision attaquée. Par conséquent, la requérante a effectivement eu la possibilité de prendre position sur la question de savoir si le défaut de nouveauté constituait un nouveau motif d'opposition et d'expliquer pourquoi, selon elle, cela n'était pas le cas. La requérante ne s'est en aucun cas exprimé à ce sujet. Au contraire, dans ses répliques, elle s'est contentée d'exposer les raisons pour lesquelles les revendications 1 et 3 à 5 seraient dépourvues de nouveauté.

- 8.2 Le respect du droit d'être entendu ne demande pas que les objections formées contre les prétentions d'une partie sur lesquelles la décision est basée émanent de la Chambre elle-même. Il suffit qu'elles aient été soulevées par une partie et que la partie concernée ait eu la possibilité de s'exprimer à leur sujet avant qu'une décision ne soit rendue. Ceci peut aussi être déduit du point 8. des motifs de la décision G 4/92, JO OEB 1994, 149, citée par la requérante elle-même. Dans ces cas, il n'est donc pas nécessaire que la chambre de recours établisse une notification faisant connaître au préalable son avis avant de prendre une décision (voir aussi "La Jurisprudence des Chambres de recours de

l'Office européen des brevets", 5ème édition, 2006, VII.C. 2.2.1).

- 8.3 En prétendant que la chambre de recours a incorrectement appliqué à son cas les principes développés par la jurisprudence en matière de considération de motifs d'opposition en phase de recours, la requérante fait valoir que la chambre de recours a incorrectement appliqué un principe régissant la procédure de recours.

Comme il a été dit ci-avant (point 5. des motifs), la compétence de la Grande Chambre de recours en matière de révision ne consiste pas à examiner d'une façon générale si la chambre de recours qui a rendu la décision attaquée a correctement observé les règles de procédure applicables en phase de recours. La compétence de la Grande Chambre de recours se limite à l'examen des violations fondamentales des règles de procédure telles que définies dans la CBE et invoquées par la partie requérante. Dans le cas présent, conformément à l'objection soulevée par la requérante, c'est la prétendue violation fondamentale de son droit d'être entendu.

- 8.4 Cependant, il ne peut guère être nié que la violation d'une règle de procédure peut conduire pour une partie à une violation du droit d'être entendu lorsque la violation de la règle de procédure a pour conséquence qu'une prétention essentielle touchant la substance du cas à décider (comme ici le prétendu défaut de nouveauté) n'est à tort pas pris en considération. C'est sous cet angle que la Grande Chambre de recours doit ici examiner la question.

- 8.5 Selon la Grande Chambre de recours il est pour le moins douteux qu'une partie à une procédure qui a choisi volontairement de ne pas prendre position sur une objection procédurale contre la prise en compte d'une prétention substantielle, puisse faire valoir après coup que son droit d'être entendu a été violé du fait que la chambre de recours a accepté l'objection procédurale soulevée et n'a pas considéré la substance de la prétention. Une partie qui réclame d'une chambre de recours une décision en sa faveur se doit de participer activement à la procédure et a de sérieuses raisons pour motiver sa position. Dans les décisions G 9/91 et G 10/91, JO OEB 1993, 408, point 18 des motifs, la Grande Chambre de recours a souligné que si le titulaire du brevet n'accepte pas l'introduction d'un nouveau motif d'opposition, ce motif ne doit pas être examiné quant au fond dans la décision de la chambre de recours. Dès lors l'absence d'examen quant au fond de son objection concernant le défaut de nouveauté relative au document D9 soulevée pour la première fois en phase de recours ne pouvait pas vraiment surprendre la requérante.
- 8.6 Mais quoi qu'il en soit, la décision de la chambre de recours sur ce point correspond parfaitement aux règles développées par la jurisprudence concernant le traitement de nouveaux motifs d'opposition en phase de recours. Par conséquent, le fait de ne pas prendre en considération le motif fondé sur le défaut de nouveauté dans la décision attaquée n'a pas violé le droit d'être entendu de la requérante.
- 8.7 Dans sa communication, la Grande Chambre de recours avait attiré l'attention de la requérante sur une jurisprudence selon laquelle le simple fait d'avoir

coché une case du formulaire d'opposition ne signifiait pas que le motif d'opposition correspondant puisse de ce fait être regardé comme ayant été introduit valablement dans la procédure (voir T 105/94 du 29 juillet 1997, point 2. des motifs), l'important étant la motivation de l'opposition.

Les arguments fournis en réponse par la requérante ne justifient pas une conclusion différente.

D'abord, la Grande Chambre de recours note que devant la division d'opposition, la requérante avait explicitement confirmé par lettre datée du 3 décembre 2004, en réponse à une communication de la division d'opposition à ce sujet, que la case concernant le défaut de nouveauté avait été cochée par erreur. On pouvait en conclure, qu'au cours de la phase d'opposition, la requérante n'avait jamais eu l'intention de soulever ce motif d'opposition, ou qu'elle y a, à tout du moins renoncé. Dès lors, il est difficile d'admettre que la requérante puisse s'appuyer de nouveau sur le fait qu'elle avait coché dans le formulaire d'opposition la case visant le défaut de nouveauté. Pourtant ce point ne nécessite pas de décision pour les raisons qui suivent.

- 8.8 L'obligation de motiver l'opposition avant l'expiration du délai d'opposition (article 99(1), règle 76(1) et (2)c) CBE, article 99(1), 2ème phrase, règle 55c) CBE 1973) s'applique de la même manière à chacun des motifs d'opposition de l'article 100 CBE. Il résulte de l'essence de la décision T 105/94, qu'en l'absence de toute motivation, un motif d'opposition ne peut être considéré comme ayant été valablement introduit dans la procédure par le simple fait que la case correspondante

dans le formulaire d'opposition a été cochée. Ceci vaut pour tous les motifs d'opposition, y compris ceux autres que celui "d'absence d'exposé suffisant" dans la demande initiale, comme ce fut le cas avec la chambre de recours dans l'affaire T 105/94. La période pour faire opposition ayant une durée de 9 mois, celle-ci est suffisamment longue pour permettre aux futurs opposants d'examiner la portée du brevet et de rechercher l'état de la technique qu'ils désirent faire valoir devant la division d'opposition. Si, en fait et en droit, les opposants ont dans des circonstances définies par la CBE, telle qu'interprétée par la jurisprudence, la possibilité d'introduire de nouveaux documents à des stades ultérieurs de la procédure, incluant cette possibilité devant les chambres de recours, cela ne signifie nullement que l'obligation pour l'opposant de motiver un prétendu défaut de nouveauté durant la période d'opposition puisse de ce fait être interprétée d'une façon plus libérale que pour les autres motifs d'opposition contenus dans l'article 100 CBE 1973 ainsi que dans l'article 100 CBE.

- 8.9 Dans les décisions G 1/95 et G 7/95 (JO OEB 1996, 615, 626), la Grande Chambre de recours a indiqué que l'expression "motif d'opposition" devait être interprétée comme désignant le fondement juridique particulier d'une objection au maintien du brevet (loc. cit. point 4.6 des motifs), que l'objection relative à l'absence de nouveauté est une objection juridique qui diffère de l'objection relative au défaut d'activité inventive et qu'elle repose sur un fondement juridique différent. Par conséquent, l'objection relative à l'absence de nouveauté ne peut être soulevée dans la procédure de recours sans le consentement du

titulaire du brevet, puisqu'elle constitue un "nouveau motif d'opposition" au sens où l'a entendu la Grande Chambre de recours au point 18 de l'avis G 10/91 (point 7.1 des motifs).

Il est vrai que, dans la décision G 7/95, la Grande Chambre de recours a considéré que l'affaire dans laquelle la question s'était posée concernait un cas où l'objection d'absence de nouveauté nouvellement formulée s'appliquait à un document antérieurement cité comme représentant l'état de la technique le plus proche. Aussi, la Grande Chambre de recours a considéré qu'il n'était pas nécessaire de répondre à la question posée dans la mesure où le nouveau motif d'opposition serait basé sur un autre document produit pendant la phase de recours (point 7.3 des motifs, voir aussi la section IV. de l'exposé des faits et conclusions). Pourtant, ni la solution apportée dans l'affaire G 7/95 par le dispositif de la décision, ni le sommaire publié de la décision ne reflètent une telle limitation de la portée de la décision. Le dispositif de la décision qui constitue la réponse à la question posée énonce que le motif tiré de l'absence de nouveauté constitue un nouveau motif d'opposition par rapport à l'objection fondée sur l'absence d'activité inventive. La Grande Chambre de recours ne voit aucune justification pour ne pas appliquer le dispositif de la décision susvisée au cas où, comme présentement, la nouvelle objection soulevée dans le cadre du recours est fondée sur un document cité pour la première fois dans le cadre du recours. Dans ce dernier cas, la modification du contentieux du recours comparé à celui de l'opposition est beaucoup plus importante que dans le cas où le

document avait déjà été cité antérieurement comme étant l'état de la technique le plus proche.

8.10 Il s'ensuit de ce qui précède que la production d'un nouveau document pour motiver une prétendue absence de nouveauté pour la première fois au cours de la phase de recours constitue bel et bien un nouveau motif d'opposition et ne peut, en dépit d'une case correspondante cochée dans le formulaire d'opposition, être regardée comme un simple ajout d'arguments à un motif d'opposition qui se trouvait déjà dans la procédure, comme le prétend de façon infondée la requérante.

8.11 Par conséquent, ce grief n'est pas justifiée.

9. *Traitement du document D9 et d'autres documents relatifs à l'activité inventive*

9.1 Dans sa requête en révision, la requérante fait valoir une violation de son droit d'être entendu résidant dans le fait que, dans le cadre de l'examen de l'activité inventive, la chambre de recours aurait uniquement considéré une combinaison des documents D9 et D2 et non pas une combinaison de D9 avec "les autres documents cités par la requérante". Il n'était pourtant précisé en aucune façon dans la requête en révision de quels autres documents il s'agissait, ni pourquoi leur absence de prise en compte aurait violé son droit d'être entendu.

9.2 En réponse à la communication de la Grande Chambre de recours avisant la requérante que cette objection apparaissait insuffisamment motivée, cette dernière a expliqué sa position comme suit : En ce qui concerne

l'enseignement du document D9, il lui servait à justifier uniquement un défaut de nouveauté de la revendication 1. Et puisque la chambre de recours a écarté cette objection, cette dernière aurait, avant de prendre une décision confirmant l'activité inventive, dû lui donner l'occasion de motiver l'objection tirée du défaut d'activité inventive avec des arguments complémentaires et des combinaisons de documents autres que celles considérées dans la décision attaquée.

- 9.3 Selon la règle 109(3) CBE, lorsque la Grande Chambre de recours siège dans la formation de deux membres juristes et un membre technicien, elle statue sur la base de la requête. Elle peut pourtant tenir compte de nouveaux moyens invoqués par l'auteur de la requête en révision après l'expiration du délai de mise au rôle de ladite requête si des motifs particuliers le justifient (article 12(1) du Règlement de procédure de la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets (RPGCR)).

L'explication fournie par la requérante en réponse à la communication de la Grande Chambre de recours se limite à essayer d'expliquer mieux qu'elle ne l'avait fait dans la requête en révision, quel aspect du traitement de l'activité inventive fait par la chambre de recours était considéré par elle comme constituant une violation de son droit d'être entendu. A la lumière des explications données dans cette deuxième prise de position, la motivation originelle de la requête peut être comprise dans le sens donné par la requérante. De toute façon, même au cas où l'on voudrait y voir une modification de l'argumentation proposée, il s'agit seulement de nuances qui ne sauraient être considérées

comme constituant des nouveaux moyens qui, selon l'article 12(1) RPGCR, ne peuvent être pris en considération que si des motifs particuliers le justifient.

- 9.4 La Grande Chambre de recours comprend donc l'objection de la requérante selon laquelle faisant valoir uniquement un défaut de nouveauté de la revendication principale vis-à-vis du document D9, la chambre de recours aurait dû lui donner l'occasion de développer une argumentation - complète - sur l'activité inventive sur la base du document D9 avant de rendre une décision concluant à l'existence d'une activité inventive. La requérante ne fait donc pas valoir que la chambre de recours aurait omis de considérer dans sa décision des arguments relatifs à l'activité inventive qui lui auraient été effectivement fournis.
- 9.5 La Grande Chambre de recours ne peut considérer favorablement la position de la requérante.
- 9.6 La requérante ne nie pas, mais bien au contraire a explicitement reconnu dans sa réponse à la communication de la Grande Chambre de recours - la requérante ayant été l'opposante - qu'il lui incombait, en principe, de soumettre les arguments pour motiver un prétendu défaut d'activité inventive, et qu'il ne revenait pas à la chambre de recours d'examiner d'office toutes les combinaisons de documents théoriquement possibles. Dans le cas présent cela s'applique d'autant plus que l'opposition formée par la requérante, basée essentiellement sur le défaut d'activité inventive au regard des documents produits au cours de la procédure devant la division d'opposition avait été rejetée. La

requérante se trouvait donc dans la position procédurale de devoir convaincre la chambre de recours que le brevet attaqué présentait en effet un défaut de brevetabilité. Référence est faite aussi dans ce contexte à l'article 12(2) RPCR qui prévoit que le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie.

- 9.7 Selon la Grande Chambre de recours, afin de produire une argumentation complète dans le cadre de la procédure de recours, la requérante aurait dû inclure une argumentation relative au défaut d'activité inventive basée sur le document D9, le cas échéant en combinaison avec les autres documents qu'elle jugeait pertinents dans l'éventualité où la chambre de recours ne partagerait pas son point de vue sur le défaut de nouveauté.
- 9.8 Dans sa décision, la chambre de recours a considéré que l'objet de l'invention se distinguait de D9 - uniquement - par la caractéristique d) de la revendication 1, à savoir que "chaque conduit de guidage s'évase en direction de la partie courante du câble de façon à autoriser une déviation angulaire du brin reçu dans ledit conduit".

En ce qui concerne l'enseignement de D9, l'intimée, dans ses réponses datée du 11 janvier et 3 novembre 2006, s'est livrée à un examen/une discussion détaillées de la question de savoir pourquoi, selon elle, le guide/presse-étoupe de la figure 19 de D9 ne montrait pas des moyens de guidage au sens de la caractéristique d) de la revendication 1 du brevet contesté.

Ce à quoi la requérante a répondu dans ses mémoires datés des 17 juillet 2006 et 15 février 2007 par des contre-arguments expliquant pourquoi ceux de l'intimée concernant la non-divulgateion de la caractéristique d) de la revendication 1 n'étaient techniquement pas fondés.

- 9.9 Il apparaît donc qu'en phase de recours, l'examen d'une éventuelle divulgation de la caractéristique d) de la revendication 1 dans le document D9 était la seule vraie matière à contestation entre les parties.

Dès lors, la requérante était bien informée de l'éventualité que la chambre de recours envisagerait de ne pas suivre son raisonnement sur la divulgation de la caractéristique d) et de l'existence d'un défaut de nouveauté, mais qu'au contraire, elle s'alignerait sur la position de l'intimée. Donc, en ce qui concerne l'implication du document D9, la requérante aurait eu, au moins en réponse aux contestations soulevées par l'intimée, de fortes raisons pour motiver de façon parallèle ou auxiliaire ses requêtes également en ce qui concerne un éventuel défaut d'activité inventive de la revendication 1 pour le cas où la Chambre de recours n'aurait pas considéré que la caractéristique d) était divulguée dans D9. Ceci vaut d'autant plus que la requérante a elle-même considéré que le document D9 constituait l'état de la technique le plus proche.

- 9.10 Comme il a été dit précédemment (voir 8.5 ci-dessus), une partie qui réclame d'une chambre de recours une décision en sa faveur se doit de participer activement à la procédure et doit soumettre de sa propre initiative et en temps utile les arguments au soutien de ses prétentions.

9.11 Dès lors, il apparaît inacceptable à la Grande Chambre de recours de voir une violation du droit de la requérante d'être entendu dans le fait que la chambre de recours n'a pas donné une autre opportunité à la requérante de motiver l'absence d'activité inventive avant de rendre sa décision.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête en révision est manifestement non fondée.

Dispositif :

Par ces motifs, la Grande Chambre de recours dans sa formation selon la règle 109(2)a) CBE à l'unanimité statue :

La requête en révision est rejetée comme manifestement non fondée.

Le Greffier :

Le Président :

S. Fabiani

P. Messerli