

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 27 septembre 2002

N° du recours : T 0084/02 - 3.2.6

N° de la demande : 94922279.8

N° de la publication : 0710168

C.I.B. : B23D 61/12

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Lame de scie à ruban à grumes pour la première transformation
du bois et de ses dérivés

Titulaire du brevet :

Manufacture Forezienne de Lames de Scies S.A.

Opposantes :

- (1) Carl Röntgen GmbH
Banholzer GmbH
Rudolf Alber GmbH & Co.
- (2) C.B.G. ACCIAI srl
DROM' SCIES
NORMANDIE SCIES S.A.
TSK TAECKE SAW & KNIFE S.A.

Ancienne Opposante :

- (3) Ulrich Bühler

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 107

Mot-clé :

"Parties à la procédure de recours-admission à former recours (non) - decision ayant fait droit aux prétentions - recours irrecevable"

Décisions citées :

J 0012/85, T 0073/88

Exergue :

-



N° du recours : T 0084/02 - 3.2.6

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.6
du 27 septembre 2002

Requérant : Manufacture Forezienne de Lames de Scies S.A.
(Titulaire du brevet) Epercieux-Saint-Paul
F-42110 Feurs (FR)

Mandataire : Dupuis, François
Cabinet Laurent et Charras
3 Place de l'Hôtel-de-Ville
BP 203
F-42005 St. Etienne Cédex 1 (FR)

Intimées 01 : Carl Röntgen GmbH
(Opposante 01) Hammesbergerstr. 11
D-42855 Remscheid (DE)

Banholzer GmbH
Industriegebiet
D-74388 Talheim (DE)

Rudolf Alber GmbH & Co.
Stuttgarterstr. 112
D-73061 Ebersbach (DE)

Mandataire : Füssel, Michael
Dr. Sturies - Eichler - Füssel
Patentanwälte
Lönssstrasse 55
D-42289 Wuppertal (DE)

Intimées 02 : C.B.G. ACCIAI srl
(Opposante 02) : Via Galileo Ferraris, 343
21042-Caronno Pertusella (Varese) (IT)

DROM' SCIES
70 rue des Mourettes Z.I. des Aureats
F-26000 Valence (FR)

NORMANDIE SCIES S.A.
Route d'Écos
F-27620 Gasny (FR)

- 2 -

TSL TAECKE SAW & KNIFE S.A.
Avenue des Paquerettes 55/3D
1410-Waterloo (BE)

Mandataire : Petruzziello, Aldo
Racheli & Co. s.r.l.
Viale San Michele del Carso, 4
20144 Milano (IT)

Intimée 03:
(Opposante 03) Ulrich Bühler AG Werkzeugfabrik
(a retiré son opposition) 8488 Turbenthal (CH)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 16 novembre 2001 concernant le maintien du brevet européen n° 0 710 168 dans une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : P. Alting Van Geusau
Membres : H. Meinders
M.-B. Tardo-Dino

Exposé des faits et conclusions

I. Par décision remise à la poste le 16 novembre 2001, la Division d'opposition a maintenu le brevet européen n° 0 710 168 sous forme modifiée.

Dans sa décision la Division d'opposition a considéré que la priorité revendiquée de la demande FR 9 309 307 n'était pas valable pour l'objet de la revendication 1 et que, de ce fait le document :

D4: Prospectus "Forestill Universal System"

faisait partie de l'art antérieur selon l'article 54(2) CBE.

Au vu de cet art antérieur, toutefois, l'objet de la revendication 1 était considéré nouveau et inventif.

II. Par fax reçu le 16 janvier 2002, la requérante (propriétaire) a formé un recours contre cette décision et a réglé simultanément la taxe correspondante. Le 15 mars 2002, elle a fourni le mémoire dûment motivé.

Par communication du 10 juin 2002, la chambre a fait connaître aux parties son opinion préliminaire selon laquelle le recours serait irrecevable, la décision ne faisant pas grief aux prétentions de la requérante.

III. La requérante est de l'avis que la décision attaquée a une double incidence :

- l'une sur le fond, la brevetabilité étant reconnue, mais en retenant D4 comme faisant partie de l'art antérieur,

- l'autre sur la validité de la priorité, le propriétaire ne pouvant bénéficier que de la date de dépôt de la demande européenne.

Elle requiert le ré-examen par la chambre de recours de la perte du droit de priorité, arguant de ce que :

- il y a identité d'invention entre la demande prioritaire FR 9 309 307 et l'objet de la revendication 1 du brevet dans la forme maintenue par la Division d'opposition,
- la décision sur la validité de la priorité est aussi importante que la décision sur la validité du brevet et
- le refus d'accepter la validité de la priorité pourrait avoir des conséquences ultérieures non négligeables.

IV. Les intimées (opposantes 01 et 02) ne se sont pas exprimées dans les délais impartis.

Motifs de la décision

1. *Recevabilité du recours (article 107 CBE)*

1.1 La décision de la division d'opposition dont il est fait appel, a maintenu le brevet sous forme modifiée, selon la requête unique de la requérante, présentée avec la lettre du 13 juillet 2000 et répétée lors de la procédure orale du 28 août 2001. Ce faisant, cette décision fait droit aux prétentions du titulaire du brevet et par conséquent celui-ci ne peut pas faire de

recours contre cette décision (voir J 12/85, JO OEB 1986, 155, point 3).

- 1.2 Le recours a pour objet exclusif de voir reconnaître au titulaire du brevet le droit de priorité, qui selon la division d'opposition n'était pas valable.

De ce fait l'objet du recours est, non de modifier la décision en soi - ce qui au demeurant serait voué à l'échec, au regard de l'article 107 CBE puisqu'elle a fait droit aux prétentions de la requérante - mais de revenir sur l'un de ses motifs.

La requérante fait aussi valoir que le raisonnement de la division d'opposition sur la validité du droit de priorité, dans les motifs de la décision dont il est fait appel, pourrait avoir des conséquences négatives si des éléments ou faits inscrits dans la période entre la date de priorité revendiquée et la date de depot européenne venaient s'intercaler.

- 1.3 Contrairement à l'analyse de la requérante, l'appréciation de la validité de la priorité ne peut être traitée procéduralement comme la décision sur la validité du brevet. En effet, l'examen de la priorité n'est qu'une étape dans le raisonnement qui a conduit la division d'opposition à décider du maintien du brevet. En soi le refus de reconnaître la validité de la priorité, en ne faisant pas obstacle à une décision conforme aux prétentions de la requérante, ne peut être remise en cause sur le fondement de l'article 107 CBE.

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours (voir T 73/88, JO OEB 1992, 557, point 1.3) un recours ne peut pas être formé contre une décision qui fait

droit aux prétentions de la requérante, même si certains des motifs de la décision vont à l'encontre des arguments avancés par la requérante.

En revanche, ce motif n'ayant pas autorité de chose jugée et aucun texte de la CBE ne prévoyant que le juge national soit lié, la discussion sur le droit à la priorité peut être rouverte devant le juge national dans le cadre d'une action en nullité éventuelle, le juge étant libre de reprendre ou non à son compte le motif développé par l'OEB.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est irrecevable.

La Greffière :

Le Président :

D. Sauter

P. Alting van Geusau