

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 9 avril 2003

N° du recours : T 0283/02 - 3.2.4

N° de la demande : 90401840.5

N° de publication : 0407264

C.I.B. : A01G 31/00

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Elément de culture hors-sol

Titulaire du brevet :
SAINT-GOBAIN ISOVER

Opposante :
Rockwool/Grodan B. V.

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 104, 115(2)
CBE R. 60(2), 88

Mot-clé :

"Révocation d'un retrait de l'opposition (non)"
"Correction d'une erreur (non)"
"Remise du cas à la première instance pour continuer d'office (non)"

Décisions citées :

G 0009/91, G 0010/91, J 0008/80, T 0156/84, T 0197/88,
T 0789/89

Sommaire :

Le retrait de l'opposition est une déclaration procédurale définitive qui met fin à la position de l'opposante comme partie active à la procédure. Cette déclaration n'a pas besoin d'un accord ni de la Division d'Opposition ni de la titulaire. Elle prend effet au moment de son arrivée à l'Office.



N° du recours : T 0283/02 - 3.2.4

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.4
du 9 avril 2003

Requérante : Rockwool/Grodan B. V.
(Opposante) Industrieweg 15
NL-6074 NH Melick-Herckenbosch (NL)

Mandataire : Prins, Hendrick Willem
Arnold & Siedsma
Advocaten en Octrooigemachtigden
Sweelinckplein 1
NL-2517 GK Den Haag (NL)

Intimée : SAINT-GOBAIN ISOVER
(Titulaire du brevet) Les Miroirs
18, rue d'Alsace
F-92400 Courbevoie (FR)

Mandataire : Le Vaguerèse, Sylvain Jacques
SAINT-GOBAIN RECHERCHE
39, quai Lucien Lefranc
F-93300 Aubervilliers Cédex (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 17 octobre 2001 par laquelle l'extinction de la procédure d'opposition a été constaté, et par laquelle la requête en rectification du retrait de l'opposition formulé par l'opposant a été rejetée, et par laquelle la requête de poursuivre la procédure d'opposition d'office a été rejetée.

Composition de la Chambre :

Président : C. A. J. Andries
Membres : C. D. A. Scheibling
H. Preglau
T. Kriner
C. Holtz

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante (opposante) a formé un recours le 14 décembre 2001 contre une décision de la Division d'Opposition (remise à la poste le 17 octobre 2001) constatant l'extinction de la procédure d'opposition et rejetant la requête visant à rectifier le retrait de l'opposition formulé par l'opposante ainsi que la requête de poursuivre d'office la procédure d'opposition.

La taxe de recours a été acquittée le même jour et le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 18 février 2002.

II. La requérante demandait l'annulation de la décision de la Division d'Opposition, la correction du retrait de l'opposition par erreur au sens de la règle 88 CBE et la continuation de la procédure d'opposition (requête principale) et comme première requête auxiliaire, l'annulation de la décision de la Division d'Opposition et la continuation de la procédure d'office (invitation au titulaire à répondre aux observations des tiers et examen de la brevetabilité compte tenu des observations en vertu de l'article 115 CBE).

Avec lettre datée du 27 septembre 2002 la requérante demandait aussi une procédure orale (deuxième requête auxiliaire) dans le cas du rejet de la requête principale ou auxiliaire.

III. Arguments de la requérante concernant la requête principale (correction d'une erreur) :

- L'opposition a été retirée par erreur le 12 mars 1998.

- Ce retrait a été révoqué le 15 avril 1998, c'est à dire très vite et immédiatement après la découverte de l'erreur.
- L'opposante n'avait jamais l'intention de retirer l'opposition.
- L'erreur consiste en une confusion de deux dossiers portant la même référence interne (Rw-206) et en ce que l'instruction de retirer l'opposition a été donnée par un employé non-autorisé de l'opposant.

IV. Arguments concernant la requête auxiliaire (continuation d'office) :

- L'Office a reçu des observations des tiers avant la clôture de la procédure d'opposition.

De ce fait, la Division d'Opposition aurait eu l'obligation de continuer d'office la procédure.

- La Division d'Opposition n'a ni traité les observations ni ne les a mentionnées dans les motifs de sa décision.
- Le traitement des observations des tiers n'est pas à la discrétion de la Division d'Opposition.
- Ne pas tenir compte des observations de tiers (article 115 CBE) est un vice de procédure et contraire à la jurisprudence établie (T 156/84).

- V. L'intimée (titulaire) a attiré l'attention sur quelques contradictions dans l'argumentation de la requérante concernant la justification de l'erreur et a requis la confirmation de la décision de la Division d'Opposition.
- VI. Suite à une notification de la Chambre, une lettre a été envoyée dans laquelle la requérante exposait sa position concernant le statut d'un opposant qui a retiré son opposition par rapport à une procédure. En se référant à différentes décisions, la requérante est arrivée à la conclusion que l'opposant n'avait pas perdu son statut comme partie à la procédure d'opposition.
- VII. Le 4 avril 2003 (quelques jours avant la date de la procédure orale) une intervention selon l'article 105 CBE a été formée par Rockwool Lapinus Productie B.V.
- VIII. Une audience s'est tenue devant la Chambre le 9 avril 2003.

Au début de l'audience le président de la Chambre a présenté les questions fondamentales à élucider, notamment

- est-ce qu'un opposant peut encore retirer le retrait de son opposition, et
- est-ce qu'un opposant peut corriger ce retrait sur la base de la règle 88 CBE.

De ce fait, la Chambre ne pouvait pas traiter l'intervention et, en conséquence, l'intervenant n'était pas admis comme partie à la procédure de recours.

IX. La requérante a précisé ses requêtes, qui sont de :

- rétablir le statut de l'opposante comme partie à la procédure d'opposition (requête principale),
- permettre une rectification selon la règle 88 CBE (première requête auxiliaire)
- remettre l'affaire à la première instance pour continuer d'office la procédure d'opposition (deuxième requête auxiliaire).

X. Les arguments de la requérante peuvent être résumés comme suit :

Le mot-clef dans toutes les considérations est "procédure". La procédure auprès de la division d'opposition n'était pas terminée par le retrait de l'opposition, au contraire elle restait ouverte jusqu'au moment où la division d'opposition a pris la décision de ne pas continuer d'office. Pour cette raison, l'opposante était toujours partie à la procédure et elle avait donc le droit de retirer le retrait. Même si elle avait peut-être perdu la qualité d'opposante, elle restait toutefois partie à la procédure. Si l'opposante n'était plus partie à la procédure une répartition différente des frais selon l'article 104 CBE ne pourrait plus être décidée.

Concernant la première requête auxiliaire (correction d'une erreur selon la règle 88 CBE) la requérante a répété les arguments déjà fournis auprès de la Division d'Opposition. Elle a ajouté que la demande d'une correction d'une erreur avait été effectuée seulement

sur proposition de la Division d'Opposition parce qu'elle n'était pas prête à accepter le retrait du retrait en tant que tel.

Pour soutenir la deuxième requête auxiliaire (renvoyer le cas à la première instance pour continuer la procédure d'opposition d'office) la requérante s'est référée à la décision T 156/84. De cette décision la requérante dérive une obligation de la Division d'Opposition à continuer d'office dès que des observations de tiers sont produites.

- XI. L'intimée (titulaire du brevet) a sollicité le rejet du recours. A son avis le retrait de l'opposition n'était pas une erreur, mais au contraire un revirement d'opinion. Un tel revirement d'opinion n'est pas couvert par la Règle 88 CBE.

Quand la titulaire du brevet a été informée du retrait, elle a considéré cette déclaration comme définitive. Comme la Division d'Opposition avait déjà fait connaître dans sa communication son point de vue négatif sur l'opposition, la titulaire n'avait aucune raison de douter de la validité de son brevet. Il faut respecter l'intérêt légitime du propriétaire d'avoir une certitude légale. Pour cette raison, l'intimée s'est opposée à une continuation d'office. En accord avec la Division d'Opposition, elle ne voit pas de raisons valables pour justifier une telle requête.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Requête principale*

(Rétablir l'opposant dans son statut de partie à la procédure d'opposition)

2.1 Au cours de la procédure d'opposition, l'opposante avait déclaré avec lettre du 12 mars 1998 qu'elle retirait son opposition. Le retrait a donc été effectué auprès de la Division d'Opposition pendant une procédure en cours. Une telle déclaration procédurale est un acte définitif qui met fin à la position de l'opposante comme partie active à la procédure. A la différence d'une simple inactivité, par exemple comme de ne pas commenter les lettres de l'autre partie, ou de ne pas faire acte de présence à l'audience, le dépôt d'un retrait de l'opposition est une manifestation formelle et explicite de la volonté de l'opposante. Par cette manifestation, une partie à une procédure donne à entendre qu'elle veut se retirer de la procédure et qu'elle ne veut plus participer à une discussion concernant le brevet en cause, c. à. d. qu'elle se retire de la discussion de toutes les requêtes et requêtes en réponse encore en instance concernant les questions de fond relatives à l'existence et à l'étendue du brevet en cause. Une telle déclaration n'a pas besoin d'un accord, ni de la Division d'Opposition ni de la titulaire. En effet, la Chambre veut mettre en évidence, qu'un tel retrait n'est pas comparable à une requête avancée par une partie. La décision de faire droit à une requête est prise par l'instance en cause en entendant les arguments des

toutes les parties (article 113(1) CBE). Un retrait, par contre, est une déclaration procédurale de la part d'une partie, terminant la procédure pour cette partie. Ni la Division d'Opposition, ni les autres parties ne doivent prendre position ou peuvent même influencer cette déclaration procédurale. La déclaration procédurale prend effet au moment de son arrivée à l'Office.

Le fait, que la Division d'Opposition aurait pu décider de continuer la procédure d'opposition selon la règle 60(2) CBE, ne change rien à cette prise d'effet. Dans cette situation, l'opposante ne serait pas non plus partie à la procédure (T 789/89, JO OEB, 1994,482).

Le dépôt d'une telle déclaration oblige la Division d'Opposition à réfléchir pour savoir si elle va continuer la procédure d'office ou non. Pour prendre cette décision, la sécurité juridique exige que l'Office puisse se fier à la déclaration du retrait de l'opposition faite par l'opposante au cours de la procédure.

- 2.2 Le fait, qu'un retrait de l'opposition met fin au statut de l'opposante comme partie à la procédure n'est pas en contradiction avec l'article 104 CBE, comme prétend la requérante.

Si une Division d'Opposition prend une décision d'une répartition différente des frais occasionnés par une procédure orale ou une mesure d'instruction contre une "ancienne" opposante, c'est à dire contre une opposante qui a retiré son opposition, elle décide en quelque sorte rétroactivement, parce qu'elle considère seulement

le comportement de l'opposante jusqu'à la déclaration de son retrait.

2.3 Il résulte de ce qui précède qu'une opposante qui a retiré son opposition et en conséquence a perdu son rôle comme partie active à la procédure, ne peut plus faire d'actions procédurales par elle-même, c'est à dire présenter des requêtes qui peuvent influencer les questions de fond relatives à l'existence et à l'étendue du brevet en cause. Pour cette raison une requête en annulation du retrait n'est plus possible.

2.4 Comme la Chambre a déjà nié la possibilité d'une restitution du statut de l'opposante comme partie active en raison du caractère définitif d'un retrait de l'opposition, elle n'a pas à examiner la question de savoir si l'annulation d'un retrait de l'opposition, qui en fait n'est rien d'autre que le début d'une deuxième opposition, n'était pas déjà exclue en vertu du délai pour faire opposition (voir article 99(1) CBE).

3. *Première requête auxiliaire*

(Correction d'une erreur selon la règle 88 CBE)

3.1 Dans la décision J 8/80 (JO OEB 1980, 293) la Chambre a mis en évidence clairement et en détail les principes qui sont à suivre en vertu de la règle 88 CBE. Ces principes doivent aussi être appliqués au cas en considération.

Si la rectification d'une erreur est demandée sur la base de la première phrase de la règle 88 CBE, il est uniquement nécessaire de vérifier s'il existe des

preuves suffisantes à l'appui de la requête en correction, c'est à dire que le retrait erroné est dû à une inadvertance excusable, que la révocation n'est pas demandée tardivement et que la protection du titulaire est suffisamment assurée si la correction est admise. Afin d'éviter tout abus, la requérante doit satisfaire aux exigences les plus grandes en ce qui concerne la charge de la preuve.

3.2 La requérante a expliqué de plusieurs manières les évènements dans l'entreprise de la requérante qui ont mené au retrait de l'opposition par erreur. La plupart de ces explications ne touchent pas exactement le sujet en considération. En particulier, la Chambre ne peut pas reconnaître le rapport qu'il devrait y avoir entre un malentendu sur les compétences dans l'entreprise de la requérante et le retrait de l'opposition.

3.3 Ce qui en ressort, c'est qu'il y a eu confusion de deux dossiers qui portaient la même référence interne. De l'avis de la Chambre, l'unique conséquence digne de foi de la prétendue confusion aurait été le retrait de l'autre opposition, celle qui était vraiment voulue. Un tel retrait n'a pas été effectué à cette époque.

Pendant l'audience devant la Chambre de Recours la requérante a expliqué que suite aux conséquences malheureuses du retrait en considération, la requérante avait décidé de ne plus retirer aucune autre opposition. Une preuve attestant cette décision interne n'a pas été fournie. Par contre, l'opposition en question a été retirée quand même, mais le 15 avril 2002.

- 3.4 La requérante a déposé un nombre d'annexes pour prouver qu'il y a eu une "erreur" au sens de la règle 88 CBE, c. à. d. que la lettre de retrait du 12 mars 1998 soumise à l'OEB ne reproduisait pas la véritable intention de l'opposant.

Comme déjà annoncé dans sa communication en préparation de l'audience la Chambre n'a pas pris en considération les annexes au mémoire du 16 décembre 1998 et du 18 février 2002, comportant des parties noircies, parce que ces annexes (1, 2 et 7 à 11) ne donnent pas à la Chambre la possibilité d'en déduire des conclusions d'une manière non équivoque. La requérante a préféré ne pas fournir ces annexes sans parties noircies.

L'annexe 12 (lettre du 16 avril 1998) ne donne pas l'impression, que le retrait ait été considéré comme ne correspondant pas à l'intention véritable de la requérante. L'annexe 4 (lettre de confirmation du 13 mars 1998) indique clairement qu'il y a eu une conversation téléphonique entre le mandataire d'une part et un représentant de la firme (opposante) d'autre part, avant le retrait de l'opposition. De plus, parce que la lettre de retrait du 12 mars 1998 indique "Due date : 23.03 1998", premièrement, il est assez probable que le mandataire et le représentant de la firme se soient consultés et aient discuté le cas en question avant la date limite par rapport à la notification de la Division d'Opposition du 13 novembre 1997, indiquant un délai de quatre mois pour la présentation des observations de l'opposante) et deuxièmement selon la Chambre, il n'est pas logique et crédible, que les deux partenaires n'aient pas discuté l'affaire en question, mais aient

simplement échangé un numéro (RW-206) sans aucune autre information quant au cas précis.

Ces annexes ne prouvent donc pas d'une façon non équivoque que la lettre de retrait du 12 mars 1998 ne reproduisait pas la véritable intention de l'opposante.

3.5 En appliquant les conditions strictes (voir point 3.1.) la Chambre n'est pas complètement convaincue que le retrait de l'opposition ait été fait par erreur. Il lui manque une preuve de la vraie volonté de l'opposante et d'une inadvertance excusable. Comme déjà mentionné, un malentendu sur les compétences respectives n'est pas acceptable comme explication de ce qui était souhaité par l'opposante. Au contraire, la Chambre est arrivée à la conviction qu'il ne s'agissait pas d'une erreur mais d'un changement d'opinion. Cette interprétation se fonde sur le fait que le retrait a été effectué après avoir reçu la communication de la Division d'Opposition contenant un avis négatif sur la réussite de l'opposition. De plus c'est seulement après une restructuration dans l'entreprise que le retrait a été déclaré comme fait par erreur.

3.6 Après avoir mis en balance dans le cas précis les intérêts de la propriétaire (intimée) et de la requérante (opposante), la Chambre est d'avis que, dans le cadre de l'application de la règle 88 CBE, l'intérêt légitime de la titulaire d'avoir la certitude concernant le retrait de l'opposition prévaut et que les faibles preuves amenées par la requérante ne justifient pas une correction selon la règle 88 CBE.

3.7 L'unique condition qui a été remplie, à savoir que la révocation a été demandée à temps, n'est pas suffisante pour justifier la demande de correction.

4. *Deuxième requête auxiliaire*

(Remettre le cas à la première instance pour continuer la procédure d'opposition d'office)

4.1 Selon la Règle 60(2) CBE, la procédure d'opposition peut être poursuivie d'office par l'Office européen des brevets en cas de retrait de l'opposition. C'est à la Division d'Opposition de décider si elle continue la procédure ou non. Dans sa décision elle est conduite par les directives (D-VII, 6.2 et 6.3) et par la jurisprudence (voir T 197/88, JO OEB 1989,412) qui stipulent, que la procédure devait être poursuivie s'il est probable qu'elle entraînera sans que l'opposante ait à fournir d'autres arguments et sans que la division d'opposition soit elle-même obligée de procéder à de douteuses investigations, une limitation ou une révocation du brevet européen.

4.2 La Division d'Opposition était d'avis que dans le cas d'espèce le rejet de l'opposition était probable en raison d'une insuffisance de preuves relatives à l'usage antérieur invoqué. L'opposante n'a pas remédié à cette insuffisance de preuves, mais a répondu par le retrait de l'opposition. Dans ces circonstances la Division d'Opposition a considéré que les conditions pour la poursuite d'office de la procédure n'étaient pas remplies.

4.3 La Chambre partage l'opinion de la Division d'Opposition, d'autant plus que l'usage antérieur invoqué se réfère

aux activités au sein de l'entreprise de la requérante elle-même. La Division d'Opposition n'était pas en mesure de remédier elle-même au manque de preuves. De ce fait, la Division d'Opposition avait raison de ne pas continuer d'office la procédure d'opposition.

- 4.4 En ce qui concerne les observations des tiers, la Division d'Opposition a transmis le 19 janvier 1999 une notification établie conformément à l'article 115(2) CBE à la titulaire du brevet pour lui donner la possibilité de prendre éventuellement position. La titulaire n'a pas fait de commentaires à ce sujet.
- 4.5 Dans l'annexe à la citation à une procédure orale (daté 20 mars 2001) la Division d'Opposition a fait remarquer que la procédure serait limitée au retrait de l'opposition. L'opposante ne s'est pas opposée à cette approche. Pour cette raison les observations des tiers n'ont pas été discutées pendant la procédure orale qui a eu lieu le 2 juillet 2001 devant la Division d'Opposition.
- 4.6 Dans l'exposé des faits et requêtes de la décision attaquée, la Division d'Opposition a mentionné les observations des tiers, comme présentées par l'opposante (voir point.I.6 de la décision). En fait, les observations étaient présentées par Rockwool International A/S, à Hedehusene, Danemark et pas par l'opposante (Rockwool/Grodan B.V à Melick-Herkenbosch, Pays-Bas). Selon la Chambre, cette erreur n'a pas joué un rôle décisif dans le traitement ultérieur de cette information.

- 4.7 Contrairement à l'assertion de la requérante la Division d'Opposition n'a pas ignoré complètement les observations des tiers. Elle a transmis correctement les observations à la titulaire. Le fait, que la Division d'Opposition ait pris l'opposante pour l'expéditeur n'était pas correcte mais n'a pas eu une influence sur la suite de la procédure.
- 4.8 Deux questions restent à examiner. Une question qui concerne le moment de la présentation des observations et l'autre question, de savoir si la Division d'Opposition les a dûment traitées.
- 4.9 L'article 115 CBE ne parle pas exactement d'un délai pour présenter des observations ("Après la publication..."). Selon la décision T 156/84 (JO OEB, 1988,372) les observations des tiers ne peuvent jamais être tardives.
- 4.10 Telle a aussi été l'approche de la Division d'Opposition qui n'a pas rejeté les observations des tiers, mais au contraire les a acceptées par principe comme recevables et les a traitées conformément à l'article 115(2) CBE en les notifiant au titulaire.

Dans la CBE il n'y a pas d'obligation pour la Division d'Opposition de continuer d'office.

Même s'il était souhaitable, que la Division d'Opposition eût aussi mentionné les observations des tiers dans sa décision, l'omission n'est pas à considérer comme un vice de procédure.

En tout cas, il faut constater, que l'article 115(1) dernière phrase, CBE, dit expressément que les tiers n'acquerraient pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office européen des brevets. Selon la Chambre le traitement des observations par la Division d'Opposition était suffisant.

4.11 Comme il est admis par la requérante elle même, la décision et l'avis cités par elle (G 9, 10/81, évidemment/91, JO OEB 1993, 408 resp. 420) sont inaptes à soutenir la requête d'une continuation d'office sur la base des observations des tiers. La décision T 156/84 traite la prise en considération de moyens invoqués tardivement et se réfère à des considérations de tiers seulement pour comparer quelques articles et règles de la CBE qui contiennent des provisions sur ce qui est tardif (ou non) mais elle ne construit pas une obligation pour la Division d'Opposition de traiter des observations des tiers hors de l'article 115 CBE. Pour cette raison, la requérante ne peut pas trouver des arguments valables en se référant à cette décision. Comme la Division d'Opposition a accepté les observations, il est inutile de continuer de discuter de la décision mentionnée. Les mêmes considérations s'appliquent à la décision G 9/91 et à l'avis G 10/1991, qui traitent de la compétence pour examiner l'opposition.

5. *Conclusions*

En considérant tous les arguments de la requérante la Chambre ne trouve ni la requête principale ni les requêtes auxiliaires suffisamment motivées. Pour cette raison, elle ne peut pas y faire droit.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

Le Greffier :

Le Président :

G. Magouliotis

C. Andries