

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du
6 décembre 1996**

T 433/93 - 3.4.1

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G. D. Paterson

Membres : R. K. Shukla

Y. J. F. van Henden

Titulaire du brevet/Requérant : ATOTECH UK LIMITED

Opposant/Intimé : Isola Werke AG

Référence : Réexamen/ATOTECH

Article : 100 a), 100 b), 113(1) CBE

Règle : 67 CBE

**Mot-clé : "Opposition fondée sur le motif du défaut d'activité inventive" -
"Nouveau motif d'absence de nouveauté introduit par la division
d'opposition au cours de la procédure orale" - "Révocation du brevet par la
division d'opposition fondée sur les motifs du défaut de nouveauté et de
l'insuffisance (article 100 b) CBE)" - "Le titulaire du brevet n'a pas eu la
possibilité de prendre position sur le motif de l'insuffisance" - "Vice
substantiel de procédure" - "Renvoi de l'affaire pour réexamen à une
division d'opposition de composition différente"**

Sommaire

I. Si une division d'opposition souhaite introduire dans la procédure, soit d'office, soit à la demande d'un opposant, un nouveau motif d'opposition, en plus du ou des motifs développés dans l'acte d'opposition, le titulaire du brevet doit être informé (normalement par écrit) non seulement du nouveau motif d'opposition (à savoir du nouveau fondement juridique de l'opposition), mais également des faits et justifications invoqués à l'appui de ce motif (c'est-à-dire tout ce qui a été développé à l'appui dudit motif), susceptibles de conduire à la constatation que le brevet n'est pas valable et à sa révocation. Le titulaire du brevet doit ensuite avoir la possibilité de prendre position sur le nouveau motif, ainsi que sur tout ce qui a été développé à son appui.

II. Lorsqu'une décision rendue par une instance du premier degré est entachée d'un vice substantiel de procédure, elle doit être annulée à la demande d'une partie. Si une partie a de bonnes raisons de soupçonner qu'une division d'opposition siégeant dans la même composition serait influencée par sa décision antérieure et donc partielle, l'affaire doit être réexaminée, à sa demande, par une division d'opposition de composition différente.

Exposé des faits et conclusions

I. Une opposition a été formée à l'encontre du brevet européen n° 0 198 835. Il était précisé dans l'acte d'opposition que le brevet était mis en cause dans son intégralité, au seul motif que son objet n'était pas brevetable (article 100 a) CBE), parce qu'il était dénué d'activité inventive (articles 52(1) et 56 CBE) au regard des documents D1 et D2. L'opposant a requis à titre subsidiaire la tenue d'une procédure orale. Au cours de la procédure écrite devant la division d'opposition, il a produit les documents D3, D4 et D5 à l'appui de l'opposition, et les parties ont discuté de la signification de la caractéristique revendiquée

relative à la "destruction de l'adhésion" entre une plaque de presse et une première couche de cuivre.

Dans une notification jointe à la citation à la procédure orale, la division d'opposition a notamment indiqué que la signification de la "destruction de l'adhésion" serait le sujet de discussion de la procédure orale.

II. Au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, qui a eu lieu le 25 novembre 1992, le titulaire du brevet a demandé, à titre principal, le maintien du brevet tel que délivré, y compris les revendications de procédé 1 à 7 et les revendications de produit 8 à 10, et, à titre subsidiaire, le maintien du brevet sous une forme modifiée, sans les revendications de produit 8 à 10.

Il ressort du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition que le motif selon lequel l'objet de la revendication 8 est dénué de nouveauté au regard du document D2, a été soulevé, et donc introduit dans la procédure, par la division d'opposition au stade de la procédure orale. Les mandataires des deux parties ont ensuite présenté oralement leurs arguments sur ce nouveau motif, en plus de ceux exposés de part et d'autre sur le motif du défaut d'activité inventive. Au cours de la procédure orale, les parties et la division d'opposition ont discuté, dans le contexte de l'absence d'activité inventive et de nouveauté, de la caractéristique consistant à vaincre l'adhésion entre la plaque de presse et la première couche de cuivre, mais le procès-verbal n'indique à aucun moment que le motif de l'insuffisance (article 100 b) CBE) a été mentionné, soulevé ou introduit dans la procédure.

Le procès-verbal précise que la décision de révoquer le brevet a été prononcée à l'issue de la procédure orale. Il s'achève sur un bref exposé des motifs de la décision, à savoir que l'invention telle que revendiquée dans la revendication 1 ne comporte pas toutes les caractéristiques nécessaires à (1) l'obtention d'une

première couche de cuivre dépourvue de micropores et (2) la destruction de l'effet d'adhésion.

III. La décision écrite de la division d'opposition est datée du 25 février 1993. Il en ressort que la revendication 8 a été considérée comme dénuée de nouveauté au regard du document D2. S'agissant de la revendication 1, il y est précisé que son objet diffère de l'état de la technique uniquement par l'effet de "destruction de l'adhésion", et que cet effet n'est ni connu, ni indiqué dans les antériorités citées.

La division d'opposition déclare ensuite dans cette décision qu'elle ne distingue pas clairement quelles sont les caractéristiques du procédé qui provoquent la destruction de l'adhésion et qu'il n'est pas évident que la revendication 1 comprend toutes les caractéristiques nécessaires à l'obtention (a) d'une couche dépourvue de piqûres et (b) de l'effet de destruction de l'adhésion. Elle a donc estimé que l'exposé de l'invention était insuffisant (article 100 b) CBE) et qu'en conséquence, il ne pouvait être fait droit ni à la requête principale, ni à la requête subsidiaire.

IV. Le titulaire du brevet a dûment formé un recours contre cette décision. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, il a soutenu que la description et les revendications du brevet, prises comme un tout, fournissaient des instructions suffisantes pour permettre à l'homme du métier d'exécuter l'invention, et que la taxe de recours devait lui être remboursée, au motif que la division d'opposition a commis un vice substantiel de procédure en fondant sa décision de révoquer le brevet sur le motif de l'insuffisance, sans lui avoir donné la possibilité d'examiner ce motif et de prendre position, ou d'y répondre, ce qui est contraire à l'article 113(1) CBE.

En réponse, l'opposant a demandé le rejet du recours ou le renvoi de l'affaire à la division d'opposition aux fins d'examiner le motif d'opposition du défaut d'activité inventive qui avait été développé, mais qui n'avait pas été traité dans la décision de la division d'opposition.

La Chambre a expliqué dans une notification que le recours avait dans un premier temps été examiné d'un point de vue essentiellement procédural et qu'il ressortait clairement du dossier, lui semblait-il, que ni l'opposant, ni la division d'opposition n'avait à aucun moment spécifiquement soulevé le motif de l'insuffisance (article 100 b) CBE) au cours de la procédure devant la division d'opposition. Toutefois, bien que le seul motif d'opposition soulevé et développé dans l'acte d'opposition fût le défaut d'activité inventive, le brevet avait été révoqué aux motifs que son objet était dénué de nouveauté et que l'exposé de l'invention était insuffisant (l'absence de nouveauté ayant été discutée au cours de la procédure orale, en plus du défaut d'activité inventive). La Chambre a exprimé l'avis préliminaire que le prononcé de la décision était contraire à l'article 113(1) CBE et qu'un vice substantiel de procédure avait été commis, étant donné que le titulaire du brevet n'avait pas pu prendre position sur le motif de l'insuffisance avant le prononcé de la décision. Dans sa notification, la Chambre a précisé que si l'affaire était renvoyée à la première instance, elle annulerait la décision de la division d'opposition, et pourrait soit ordonner à la division d'opposition d'examiner les nouvelles conclusions des deux parties sur le défaut d'activité inventive et l'insuffisance (si nécessaire en convoquant une nouvelle procédure orale), et ce avant de prononcer une nouvelle décision, soit ordonner que l'affaire soit réexaminée par une division d'opposition de composition différente. Ces deux options impliqueraient l'une comme l'autre un retard considérable. La Chambre pourrait également examiner et trancher elle-même les questions de la nouveauté, de l'activité inventive et de l'insuffisance, mais l'opposant serait dans ce cas privé d'une décision de la première instance sur l'activité inventive, et le titulaire du brevet d'une audition équitable sur le motif de

l'insuffisance devant la première instance. Les deux parties ont été invitées à indiquer leur préférence en ce qui concerne la suite à donner à la procédure.

En réponse, l'opposant a demandé que la Chambre de recours statue sur les questions de la nouveauté, de l'activité inventive et de l'insuffisance, après avoir convoqué une procédure orale.

Le titulaire du brevet a quant à lui pris note de l'avis préliminaire de la Chambre (exposé supra), qui ne lui paraissait pas être contesté par l'opposant, et a fait valoir que toute décision de la Chambre devrait remédier au vice substantiel de procédure qui avait été commis.

En accord avec la Chambre, le titulaire du brevet a estimé que si celle-ci décidait de statuer sur la nouveauté, l'activité inventive et l'insuffisance, il serait privé d'une audition équitable sur le motif de l'insuffisance devant la première instance. Il a donc marqué sa préférence pour le renvoi de l'affaire à une division d'opposition de composition différente, afin que soient réexaminées toutes les conclusions présentées jusque-là sur les trois motifs susmentionnés relatifs à la nouveauté, l'activité inventive et l'insuffisance.

Motifs de la décision

1. Le motif de l'"insuffisance" (article 100 b) CBE) n'a été ni invoqué, ni développé dans l'acte d'opposition (point I supra), et rien dans le dossier de cette affaire ne suggère que la division d'opposition ait spécifiquement soulevé et introduit ce motif dans la procédure d'opposition au cours de la procédure orale (point II supra). Les faits ci-dessus ne semblent pas contestés par les parties (point IV supra).

Le titulaire du brevet a donc été informé pour la première fois que le motif d'opposition de l'insuffisance avait été soulevé à l'encontre du brevet, à la réception de la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet pour ce motif. En conséquence, le prononcé de cette décision était contraire aux exigences de l'article 113(1) CBE, aux termes duquel "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".

Comme indiqué dans la décision T 951/92 (JO OEB 1996, 53), "Dans un certain nombre de décisions antérieures des chambres de recours, il a été considéré que cette disposition était d'une importance fondamentale pour assurer l'équité de la procédure entre l'OEB et les parties à la procédure devant l'OEB (cf. notamment avis G 4/92, JO OEB 1994, 149 ; décision J 20/85, JO OEB 1987, 102, et décision J 3/90, JO OEB 1991, 550), et qu'elle était la traduction du principe généralement admis selon lequel une partie à la procédure a le "droit d'être entendue" avant qu'une décision ne soit rendue"

La décision dit également que "par conséquent, le terme "motifs", tel qu'il figure à l'article 113 (1) CBE, ne doit pas être interprété au sens étroit du terme. Dans le cas notamment de la procédure d'examen, le mot "motifs" ne désigne pas simplement un motif d'objection au sens étroit d'une condition requise par la CBE que l'OEB considère comme non remplie par la demande. Le mot "motifs" doit plutôt être interprété comme faisant référence à l'essentiel des arguments de droit et de fait qui justifient le rejet de la demande. En d'autres termes, il convient que le demandeur soit informé, avant qu'une décision ne soit prise, des arguments auxquels il doit répondre, et qu'il lui soit donné la possibilité d'y répondre."

Cette interprétation de l'article 113(1) CBE s'applique également à la procédure d'opposition.

Dans une affaire telle que la présente espèce, le respect des dispositions de l'article 113(1) CBE aurait exigé que le titulaire du brevet fût informé, avant le prononcé de la décision, non seulement du nouveau motif d'opposition qui avait été soulevé et introduit dans la procédure (article 100 b) CBE), à savoir du fondement juridique sur la base duquel le brevet était contesté (cf. décisions G 1/95 et G 7/95, JO OEB 1996, 615, 626), mais également des faits et justifications développés à l'appui de ce motif susceptibles de conduire à la constatation que le brevet n'est pas valable et à sa révocation. Il aurait ensuite fallu veiller à ce que le titulaire ait la possibilité de prendre position sur ce nouveau motif.

En l'espèce, la Chambre est convaincue que la procédure devant la division d'opposition est contraire à l'article 113(1) CBE et entachée d'un vice substantiel, ce qui justifie l'annulation de la décision de la division d'opposition.

2. Il convient également de décider de la suite à donner à la présente procédure. Comme énoncé au point IV supra, les parties ont émis des avis divergents à cet égard.

Selon la Chambre, le principal facteur à prendre en considération pour décider de la suite à donner à cette procédure est le fait que le titulaire du brevet n'a pas été équitablement entendu en première instance sur le motif de l'insuffisance, avant le prononcé de la décision de révoquer le brevet pour ce motif. Toute partie à la procédure d'opposition a le droit d'être entendue équitablement devant les deux instances, avant que l'affaire ne soit définitivement tranchée à son encontre.

Il résulte en premier lieu de ce qui précède que la décision de la division d'opposition doit être annulée et que l'affaire doit être renvoyée à l'instance du premier degré en vue de son réexamen (comme requis par le titulaire du brevet) et non être tranchée par la Chambre de recours (comme requis par l'opposant).

De l'avis de la Chambre, il convient en outre qu'une fois renvoyée à la première instance, l'affaire soit examinée et tranchée par une division d'opposition ayant une composition différente (c'est-à-dire trois nouveaux membres), et porte sur les trois motifs d'opposition (nouveau, activité inventive (article 100 a) CBE) et insuffisance (article 100 b) CBE)) qui ont été soulevés et introduits dans la procédure.

Si l'affaire devait être réexaminée et tranchée par la même division d'opposition, les membres de cette dernière devraient auparavant essayer de faire abstraction de l'issue de la première décision qu'ils ont rendue.

Pour qu'une partie soit entendue de manière équitable devant un tribunal, elle ne doit pas avoir de bonnes raisons (d'un point de vue objectif) de **soupçonner** qu'un membre de ce tribunal est partial ou a des préjugés dans l'affaire. Comme l'a dit la Grande Chambre de recours dans la décision G 5/91 (JO OEB 1992, 617), on doit "admettre comme un principe général du droit qu'une personne ne devrait pas statuer sur une affaire lorsque l'une des parties peut avoir de bonnes raisons d'en soupçonner la partialité". Elle a également déclaré que ce principe s'appliquait "aux agents des organes de première instance de l'OEB, amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties".

Aussi, dans une affaire telle que la présente espèce, l'important n'est pas de savoir si le dossier contient des éléments prouvant la partialité effective des membres de la division d'opposition au cours de la procédure antérieure (cf. décision T 261/88, en date du 16 février 1993), ou si les membres de la présente

division d'opposition seraient impartiaux ou ne nourriraient aucun préjugé s'ils réexaminaient l'affaire, mais bien de savoir si une partie (en l'espèce le titulaire du brevet) a de bonnes raisons de soupçonner qu'elle ne serait pas équitablement entendue, au cas où l'affaire serait réexaminée par la même division d'opposition (en raison d'un éventuel préjugé sur la manière dont l'affaire doit être tranchée ou d'une éventuelle partialité, ou pour tout autre motif).

En l'espèce, la Chambre estime que comme la division d'opposition a déjà rendu une décision écrite, exposant les motifs de révocation du brevet, le titulaire du brevet est fondé à croire que cette même division d'opposition éprouverait des difficultés à examiner et à trancher de nouveau l'affaire sans être influencée par sa décision antérieure (comme le reflète la demande du titulaire du brevet tendant à renvoyer l'affaire, pour réexamen, à une division d'opposition de composition différente). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au sein de l'OEB, il convient donc que l'affaire soit réexaminée et tranchée par une division d'opposition de composition différente.

3. Conformément à l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 408, 420), une division d'opposition est habilitée, en vertu de l'article 114 CBE, à introduire un nouveau motif d'opposition dans la procédure d'opposition après l'expiration du délai d'opposition de neuf mois, soit à la requête d'un opposant, soit d'office, "dans des affaires où, de prime abord, il existe de solides raisons de croire que ces motifs sont pertinents et qu'ils s'opposent en totalité ou en partie au maintien du brevet européen".

Dans les cas normaux, la Chambre est d'avis que si une division d'opposition décide d'introduire dans la procédure un nouveau motif d'opposition, en plus du ou des motifs d'opposition invoqués et développés par l'opposant dans l'acte d'opposition, elle doit le faire le plus rapidement possible par écrit durant la procédure. Dans la notification écrite qu'elle adresse au titulaire du brevet en vue

de l'informer qu'elle va introduire un nouveau motif d'opposition dans la procédure, la division d'opposition doit également veiller à lui faire part non seulement du nouveau motif ou du nouveau fondement juridique (par ex. l'insuffisance au titre de l'article 100 b) CBE), mais également des arguments de fait et de droit à l'appui de ce nouveau motif, afin que le titulaire du brevet soit informé de tous les arguments auxquels il doit répondre et qu'il puisse prendre position.

Si, à titre tout à fait exceptionnel, une division d'opposition décide, pour la première fois au cours de la procédure orale, d'introduire dans la procédure un nouveau motif d'opposition, la Chambre juge en principe approprié que la division d'opposition notifie par écrit au titulaire du brevet, même durant la procédure orale, le nouveau motif introduit, ainsi que les faits et justifications développés à l'appui de ce nouveau motif. L'on pourrait ainsi éviter d'éventuels malentendus, et la notification constituerait une pièce écrite du dossier.

4. Il est fait droit au recours formé par le titulaire du brevet et la taxe de recours doit lui être remboursée conformément à la règle 67 CBE.

5. Dans son acte de recours, le titulaire du brevet a demandé que la décision de la division d'opposition soit modifiée de façon à ce que le brevet soit maintenu sur la base des revendications 1 à 7 seulement. Toutefois, la décision de la division d'opposition étant annulée, les requêtes du titulaire du brevet, telles qu'exposées au point II supra, sont toujours valables. Si le titulaire du brevet désire formuler toute autre requête, il doit le faire au cours de la procédure devant la nouvelle division d'opposition.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision de la division d'opposition est annulée et il est fait droit au recours.

2. L'affaire est renvoyée à une division d'opposition de composition différente, avec l'ordre d'examiner les motifs d'opposition suivants : l'absence de nouveauté et le défaut d'activité inventive (article 100 a) CBE), ainsi que l'insuffisance de l'exposé (article 100 b) CBE).

3. La taxe de recours est remboursée au titulaire du brevet conformément à la règle 67 CBE.