

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du
20 juin 1996**

T 798/93 - 3.2.1*

(Langue de la procédure)

Composition de la Chambre :

Président : F. Gumbel

Membres : M. Ceyte

J.-C. Saisset

Titulaire du brevet/requérant : LOHR INDUSTRIE

Opposant/intimé : Monti, Umberto, Ing.

Référence : Identification du véritable opposant/CONVOI ROUTIER

Article : 54(1), 56, 99(1), 110(1), 112(1), 114(1), 117(1)g), 117(3), 123, 133 CBE

Règle : 55 a), d) CBE

Mot-clé : "Opposition formée par un mandataire européen agissant en son nom propre et dans le but avoué de compléter sa formation professionnelle" - "Recevabilité de l'opposition (oui)" - "Présomption établie par l'art. 99(1) CBE en vertu de laquelle le véritable opposant est celui qui a formé opposition" - "Preuve qu'un tiers agit comme le véritable opposant (non)" - "Déclaration

sous la foi du serment (non ; confirmation de la décision T 635/88)" - "Saisine de la Grande Chambre de recours (non)"

Sommaire

I. L'article 99(1) CBE, qui ouvre la procédure d'opposition a "toute personne", crée une présomption selon laquelle le véritable opposant est celui qui a formé opposition. En effet, la CBE et les dispositions qui en résultent n'imposent aucune condition de qualité ou d'intérêt à agir.

Il convient en conséquence de rejeter les demandes tendant à ce que l'opposition soit déclarée irrecevable quand elles sont fondées, comme en l'espèce, soit sur un défaut de qualité de l'opposant tel que sa profession (mandataire européen agréé), son domaine technique de compétence (différent de celui du brevet objet de l'opposition) ; soit sur un défaut d'intérêt à agir (déclaration de l'opposant selon laquelle il n'agissait que dans le but de compléter sa formation).

II. La présomption de l'article 99(1) CBE ne peut être renversée que lorsque la preuve est apportée, en cours de procédure, qu'un tiers se prétend le véritable opposant. Dès lors, afin de respecter le principe établi par la jurisprudence des chambres de recours selon lequel "les oppositions doivent être formées et poursuivies ... en excluant .. toute incertitude juridique", il peut être demandé à la "personne" qui a déposé l'acte d'opposition en son nom de contribuer à lever le doute (cf. T 635/88).

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante est titulaire du brevet européen n° 0 214 919 (n° de dépôt : 86 440 073.4).

II. L'opposant (intimé), en tant que personne physique ayant un domicile dans l'un des Etats contractants (Italie), a fait opposition et requis la révocation complète du brevet européen.

Pour en contester la brevetabilité, il a notamment présenté les documents suivants :

D1 : IT-C-904 996, et

D8 : IT-U-205 465 (cité dans la demande européenne déposée à l'origine).

III. Par décision remise à la poste le 23 juillet 1993, la division d'opposition a révoqué le brevet européen.

Elle a estimé que l'objet de la revendication 1 telle que délivrée découlait avec évidence de l'enseignement du document D1.

IV. Par lettre reçue le 10 septembre 1993, la requérante (titulaire du brevet) a formé un recours contre cette décision et réglé simultanément la taxe correspondante.

Le mémoire dûment motivé a été déposé le 20 novembre 1993.

Suivant télécopie en date du 25 novembre 1993, elle a contesté la recevabilité de l'opposition, au motif que l'opposant n'agirait pas en son nom propre mais pour le compte d'une société tiers. Elle a soumis des documents tendant à établir que l'opposant est mandataire européen agréé et qu'il a, à ce titre, dans le passé, déposé des demandes de brevet européen pour le compte de mandants.

V. En réplique à une notification de la Chambre, l'opposant a confirmé qu'il agissait bien en son nom propre et qu'il était effectivement mandataire européen. Mais ne bénéficiant d'aucune expérience en matière d'opposition et n'ignorant rien du

domaine des véhicules de transport routier, il s'était décidé à former opposition au brevet européen en cause, dans le but d'améliorer sa formation professionnelle, cette voie présentant l'avantage d'être moins coûteuse qu'un séminaire de préparation à la procédure d'opposition.

Au surplus, ayant atteint le but recherché, il se désintéressait totalement du sort qui pouvait être réservé au brevet européen.

Suivant télécopie en date du 7 février 1996, l'opposant a fait savoir qu'il ne participerait pas à la procédure orale prévue le 20 juin 1996.

VI. Lors de la procédure orale, la requérante (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, que l'opposition soit déclarée irrecevable, si nécessaire, après qu'il eut été procédé à toutes les investigations pour déterminer l'identité du véritable opposant ; que la Grande Chambre de recours soit saisie pour définir une limitation appropriée des procédures d'opposition engagées par les mandataires agréés européens ; que l'opposant soit obligé de rester partie à la procédure.

Elle a sollicité, à titre subsidiaire, le maintien du brevet européen sur la base du jeu de revendications et de la description correspondante, tous deux soumis pendant la procédure orale, ainsi que les dessins tels que délivrés.

VII. Sur la recevabilité de l'opposant à former opposition, la requérante fait essentiellement valoir que :

- l'opposant n'est pas un tiers ordinaire puisqu'il est à la fois conseil en brevet italien et mandataire européen ; la délivrance du titre de mandataire européen est une

reconnaissance de l'aptitude professionnelle, en particulier à la procédure d'opposition ;

- un mandataire européen est censé ne pas ignorer qu'il sera automatiquement suspecté d'un mandat de fait s'il fait opposition en son nom propre, c'est-à-dire sans mandat ;

- bien que l'intérêt à agir ne soit pas à lui seul une condition de recevabilité, cet intérêt doit être apprécié dans le cas d'espèce : engager une opposition pour son bon plaisir fausse en effet le principe de base et le sérieux de la procédure d'opposition ;

- rien ne le poussait à former opposition contre le brevet européen en cause, puisqu'il est, de par sa formation, compétent dans le domaine de l'électronique ;

- or, l'opposant a montré pendant la procédure d'opposition une connaissance de l'état de la technique relative au transport routier qu'il ne peut avoir naturellement ;

- le document D1 n'a pas été mis en évidence dans le rapport de recherche européenne et seul un spécialiste du domaine des transports routiers pouvait indiquer cette antériorité à l'opposant ;

- le motif avoué tardivement par l'opposant, à savoir la formation professionnelle en matière d'opposition, n'est pas convaincant : un professionnel se forme dans des centres de formation spécifiques et une procédure d'opposition requiert pour l'essentiel la même pratique professionnelle que l'examen de brevetabilité que l'opposant, en tant que mandataire, connaît bien ;

- les efforts de l'opposant concourent à un même but, celui d'invalider un brevet, non choisi au hasard, pour le compte d'une société dont l'opposant cache délibérément l'identité ;

- le comportement de l'opposant ne peut être compris qu'à la lumière d'un mobile simple : le mandat de fait de la part d'un concurrent ;

- il résulte des pièces versées aux débats devant la première instance que la société R. sise en Italie contrefait le brevet européen en cause ; la société en question a donc intérêt à invalider le brevet européen en cause par le biais de la procédure d'opposition et utilise à cet effet l'opposant comme prête-nom ;

- il est par conséquent manifeste qu'il existe un doute légitime sur l'identité du véritable opposant au sens de la décision T 635/88, JO OEB 1993, 608, point 9.1 des motifs.

A l'appui de sa demande subsidiaire, la requérante soutient qu'aucun des deux documents opposés D1 et D8 ne suggère de mettre en oeuvre une remorque à essieux centraux dite équilibrée et un crochet d'attelage disposé en position basse sous le châssis de la carrosserie-camion. Par conséquent, l'homme du métier ne pouvait pas, en présence de ces deux documents et à l'aide de ses seules connaissances, aboutir à l'invention revendiquée.

VIII. L'opposant a demandé par écrit le rejet du recours.

Sur la recevabilité de l'opposition, il a essentiellement fait valoir que l'article 99(1) CBE permet à toute personne de faire opposition, l'opposant n'ayant pas à justifier d'un intérêt quelconque (décision T 635/88, JO OEB 1993, 608, point 6).

Ayant prévenu par télécopie reçue le 7 février 1996 qu'il se désintéressait de la présente affaire et qu'il ne participerait donc pas à la procédure orale du 20 juin 1996, l'opposant ne s'est pas mis en mesure de prendre position sur la revendication 1 de portée plus restreinte présentée par la requérante.

Il a soutenu par écrit que l'objet du brevet européen en cause découlait avec évidence de la combinaison des enseignements des documents D1 et D8. ...

IX. La revendication 1 modifiée se lit comme suit :

...

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108, ainsi qu'aux règles 1(1) et 64 CBE ; il est donc recevable.

2. La déclaration de l'opposant dans laquelle il manifeste son absence d'intérêt sur le sort qui pourrait être réservé au brevet européen contre lequel il a fait acte d'opposition, ne saurait être interprétée comme un retrait de ladite opposition. Ce dernier en effet ne peut intervenir qu'en conséquence d'une déclaration non équivoque. En l'espèce, aucune déclaration de retrait n'a été formulée.

De plus, le brevet européen en cause ayant été révoqué, le retrait de l'opposition n'aurait aucun effet sur la procédure de recours qui se serait poursuivie d'office en application des dispositions des articles 110(1) et 114(1) CBE.

3. Sur la recevabilité de l'opposition

3.1 Il est constant que l'opposant est mandataire européen agréé et qu'il a exercé cette profession dans un passé récent, notamment en déposant plusieurs demandes de brevet européen.

3.1.1 Dans le cas d'espèce, la requérante reproche à l'opposant d'avoir fait acte d'opposition sans mentionner sa qualité de mandataire européen et sans se faire représenter par un mandataire agréé.

3.1.2 La présente Chambre relève l'article 99(1) CBE ouvrant la procédure d'opposition à "toute personne", que la CBE, ainsi que les dispositions qui en sont issues, n'imposent **aucune condition de qualité pour agir** en opposition devant l'OEB. Rien n'oblige donc un mandataire européen agréé agissant en opposition pour son propre compte à faire état de cette qualité. Par ailleurs, en tant que personne physique ayant un domicile dans l'un des Etats contractants et agissant, selon ses déclarations, en son nom propre, l'article 133 CBE ne fait pas obligation à l'opposant d'être représenté dans les procédures devant l'OEB.

3.1.3 Il échet encore de relever que l'acte d'opposition répond aux conditions énoncées aux lettres a) et d) de la règle 55 CBE. En effet, il comporte l'indication du nom et de l'adresse de l'opposant et celle de l'Etat où se situe son domicile. Il ne contient pas au contraire d'indication concernant le choix d'un mandataire (lettre d), mais, ainsi qu'exposé supra, la représentation n'est pas exigée en l'espèce.

3.1.4 Il a certes été jugé, dans la décision T 10/82 (JO OEB 1983, 407) que l'opposition faite par un mandataire européen agréé n'était pas recevable. Toutefois, cette irrecevabilité résultait uniquement du fait que celui-ci avait admis par la suite, en cours de procédure, qu'il agissait en fait dans l'exercice de ses fonctions de mandataire européen agréé, non pas en son nom propre, mais pour le compte d'un mandant qui était en fait le véritable opposant.

3.1.5 En la présente espèce, l'opposant n'a pas fait acte d'opposition dans le cadre de ses fonctions de mandataire européen agréé, mais à titre personnel et sans faire référence à cette qualité. Depuis, il a toujours affirmé agir pour son propre compte et non pour celui d'un mandant. Il n'y a donc pas lieu de déclarer l'opposition irrecevable de ce chef.

3.1.6 Pour la même raison, fondée sur l'absence de condition de qualité, une opposition ne saurait être déclarée irrecevable du simple fait que l'opposant a une formation technique différente, voire même totalement étrangère à celle du domaine du brevet contesté.

3.2 Ainsi qu'exposé au point 3.1 supra, l'article 99(1) CBE ouvre à "toute personne" le droit de faire opposition sans condition de qualité pour agir.

3.2.1 La décision T 635/88 citée plus haut a rappelé que, s'il n'y a dans la CBE et les dispositions qui en sont issues aucune condition concernant les qualités de l'opposant (cf. supra), **il n'y a pas non plus de condition d'intérêt à agir** qui lui soit imposée. Ces facilités d'ouverture de la procédure d'opposition ont été voulues pour permettre aux tiers, dans leur intérêt personnel mais aussi et surtout dans l'intérêt général, d'obtenir la limitation ou la révocation d'un brevet européen devant une instance de l'OEB, selon une procédure qui offre l'avantage d'être centralisée. Elles ont aussi pour effet de décharger l'Office de tâches compliquées de vérification des qualités et des motivations de l'opposant et donc de faciliter le déroulement de la procédure.

3.2.2 En conclusion, et contrairement aux allégations de la requérante, rien ne s'oppose donc à ce qu'une personne fasse opposition dans le seul but de compléter sa formation dans ce domaine, comme c'est semble-t-il le cas en l'espèce.

3.3 Tant dans ses écritures qu'à l'occasion de la procédure orale, la requérante a invoqué un ensemble d'indices, rappelés ci-après et s'ajoutant à ceux évoqués supra, permettant d'établir selon elle que l'opposant, qui réside en Italie, n'aurait pas agi en son nom personnel mais pour le compte de la société italienne R. :

- la requérante a, pour l'essentiel, dans le domaine des remorques et semi-remorques, deux concurrents en Europe, l'un allemand, l'autre ladite société R. en Italie ;

- en s'appuyant sur des pièces versées aux débats devant la première instance, en l'espèce des photographies prises au salon automobile qui s'est tenu à Turin du 17 au 25 avril 1993 et un article paru dans une revue spécialisée, la requérante estime que la société R. en question est susceptible de contrefaire le brevet européen en cause ;

- il est surprenant, expose-t-elle, qu'un particulier ne disposant pas de moyens de recherche documentaire puisse mettre en évidence un document aussi pertinent que le document D1, sur lequel se fonde la décision contestée, alors que ce document ne figurait pas dans le rapport de recherche européenne ;

- il est encore à relever que c'est après la demande de la requérante d'obliger l'opposant à confirmer sous serment qu'il agissait bien en son nom propre, que ce dernier a déclaré ne plus être intéressé par la procédure d'opposition. En contradiction avec cette déclaration, il a toutefois adressé, deux jours avant la procédure orale, une télécopie attirant l'attention de la Chambre sur la décision T 590/93, (JO OEB 1995, 337).

3.3.1 La requérante a conclu que, compte tenu de cet ensemble d'indices, la société R. pouvait être le véritable opposant et qu'il existait donc en la présente affaire un doute légitime au sens de la décision T 635/88 citée plus haut.

3.3.2 Pour les motifs exposés ci-après, la présente Chambre ne saurait suivre un tel raisonnement.

3.3.3 Ainsi qu'exposé au point 1.2.4 de la décision T 548/91 (non publiée au JO OEB), l'article 99(1) CBE établit une présomption selon laquelle "celui qui fait opposition est le véritable opposant". Ceci correspond à la pratique de l'Office qui n'exige aucune justification concernant les qualités de l'opposant et ne procède à aucune vérification de ce chef.

3.3.4 Force est toutefois de constater qu'il peut se présenter des situations dans lesquelles un doute sur l'identité du réel opposant apparaît. Bien entendu, ce doute ne saurait, pour les raisons exposées supra, être fondé sur le défaut de qualité ou d'intérêt à agir de l'opposant. Il naît au contraire de l'apparition, en cours de procédure, d'un tiers qui prétend être le véritable opposant. Les raisons qui imposent que le véritable opposant, c'est à dire celui pour le compte duquel l'opposition est diligentée, soit connu de l'OEB, du titulaire du brevet contesté et du public en général, ont été développées dans la décision T 635/88 déjà citée supra, au point 8.4 de ses motifs. Elles se fondent essentiellement sur le principe établi par la jurisprudence des chambres de recours (cf. par ex. T 222/85, JO OEB 1988, 128, point 6 in fine, repris dans T 219/86, JO OEB 1988, 254), selon lequel "les oppositions doivent être formées et poursuivies ... en excluant ... toute incertitude juridique". Tel ne serait pas le cas si, comme l'a constaté la Grande Chambre de recours dans la décision de G 1/84 (JO OEB 1985, 299) l'OEB, le public en général, mais aussi le titulaire du brevet contesté, ignorent qui est le réel opposant.

3.3.5 En effet, la présomption rappelée dans la décision T 548/91 n'est pas irréfragable, elle peut être renversée dans les conditions particulières déjà retenues par la jurisprudence des chambres de recours.

3.3.6 Ainsi, dans la décision T 10/82 citée plus haut, la présomption selon laquelle "celui qui fait opposition est le véritable opposant" a pu être renversée par l'aveu de l'opposant lui-même, qui a déclaré en cours de procédure ne pas agir en son nom propre mais pour le compte d'autrui. Dans un tel cas, il devenait certain que l'opposant déclaré, c'est-à-dire celui qui avait déposé l'acte d'opposition en son nom, n'était pas le véritable opposant. Il n'y avait aucune situation de doute et la chambre a déclaré l'opposition irrecevable.

3.3.7 Dans le cas T 635/88 précité, la situation se présentait de façon différente. Un conseil en brevets avait fait en son nom acte d'opposition à un brevet européen. Il bénéficiait donc de la présomption d'être le véritable opposant. Toutefois, un tiers, dans le cadre d'une action en contrefaçon diligentée contre lui devant une juridiction nationale par le titulaire du brevet objet de l'opposition et sur le fondement de ce même brevet, s'était prévalu dans ses écritures en défense de sa qualité d'opposant audit brevet. S'appuyant sur ces faits attestés par des documents versés aux débats, considérant encore que l'opposant qui avait formé l'opposition avait été le conseil en brevets du tiers poursuivi en contrefaçon, la chambre a estimé qu'il existait un doute, qu'elle a qualifié de légitime, sur l'identité du véritable opposant. Pour mettre un terme à cette incertitude juridique, elle a invité l'opposant qui avait fait acte d'opposition devant l'OEB à dissiper le doute, en déclarant sous la foi du serment qu'il agissait bien en son nom propre et non pas pour le compte d'un mandant. En fait, il a été prouvé dans cette affaire, qu'un tiers autre que celui qui avait formé opposition, prétendait être le véritable opposant.

3.3.8 Cependant, la preuve qu'un tiers prétend être le véritable opposant et a pour conseil en brevets l'opposant déclaré devant l'OEB ne saurait exclure que ce dernier, qui bénéficie d'une action personnelle (cf. article 99 CBE "toute personne"), agisse dans le cadre strict de son droit propre, nonobstant toute autre considération. Simplement, la chambre concernée a considéré qu'il y avait en l'espèce une situation de doute légitime. Le caractère légitime de ce doute résultait de la preuve, présente au dossier, qu'un tiers agissait à l'occasion d'une procédure nationale, comme s'il était le véritable opposant, créant ainsi une incertitude juridique incompatible avec le principe évoqué supra au paragraphe 3.3.4.

3.3.9 De telles circonstances n'apparaissent pas en la présente espèce : en effet, il n'a pas été démontré que la société R. avait prétendu être la véritable opposante. Il n'y a donc pas de "doute légitime", tel que précédemment défini et retenu dans la décision T 635/88, pour servir de fondement juridique à l'exigence d'une prestation de serment de la part de l'opposant déclaré. En effet, la valeur probante des indices évoqués par la requérante est une question de fait, soumise au pouvoir d'appréciation de la chambre. Or, la présente Chambre considère que l'allégation de contrefaçon soutenue par la requérante contre la société R. est insuffisante pour prouver que cette société prétend être la véritable opposante. La Chambre retient au contraire que seul apparaît, dans la présente espèce, un opposant déclaré, soumis à aucune condition de qualité ou d'intérêt à agir, qui a toujours affirmé agir en son nom propre et qui est donc, de ces chefs, parfaitement recevable en son opposition. Son attitude ambiguë en cours de procédure de recours (cf. supra le dernier paragraphe du point 3.3) relève d'une analyse déontologique et ne saurait affecter la validité de la procédure d'opposition.

3.4 La décision T 590/93 citée par l'opposant est une application des principes ci-dessus rappelés (cf. en particulier le point 3 de ses motifs).

3.5 Il convient d'ajouter que la déclaration écrite faite sous la foi du serment, qui est l'une des mesures d'instruction possibles énumérées à l'article 117(1) CBE, n'est pas automatiquement ordonnée sur simple requête d'une des parties. L'ensemble des mesures d'instruction énoncées à l'article 117 CBE sont soumises au pouvoir d'appréciation de l'instance, qui ne les ordonne que si elle l'estime nécessaire. Or, ainsi qu'il vient d'être exposé, la déclaration écrite faite sous la foi du serment sollicitée par la requérante n'apparaît en l'espèce ni nécessaire ni utile, puisqu'il n'a pas été démontré que la société R. prétendait être la véritable opposante (cf. T 289/91, JO OEB 1994, 649, point 2.2).

3.6 En conséquence de ce qui précède, l'opposition est jugée recevable. Il y a donc lieu de rejeter la requête principale de la requérante.

4. Sur la demande de la requérante de procéder à des mesures d'instruction afin d'établir que la société R. était la véritable opposante

Une telle requête formulée en termes généraux est irrecevable du seul fait qu'elle n'est fondée sur aucune mesure d'instruction précise, telle que par exemple l'audition de témoins, l'expertise ou la production de documents. La seule mesure d'instruction particulière que la requérante a demandé d'ordonner, à savoir une déclaration écrite en vertu de l'article 117(1)g) CBE, n'a été jugée ni utile, ni nécessaire, et a été rejetée (voir point 3.5 supra).

La Chambre quant à elle a déjà expliqué pourquoi, en l'espèce, la présomption de l'article 99(1) CBE s'impose. Elle n'estime donc pas nécessaire de recourir d'office à des mesures d'instruction.

Enfin, il convient de souligner que la procédure d'opposition a été conçue pour permettre aux tiers d'obtenir la limitation ou la révocation d'un brevet européen

devant une instance de l'OEB, selon une procédure centralisée, elle ne saurait donc être essentiellement consacrée à rechercher si le tiers qui a fait opposition agit bien en son nom propre. C'est là le fondement de la présomption de l'article 99(1) CBE.

5. Sur la saisine de la Grande Chambre de recours

La requérante a demandé que la Grande Chambre soit saisie afin de définir une limitation appropriée de la procédure d'opposition engagée par les mandataires européens.

En application des dispositions de l'article 112(1) CBE, la saisine de la Grande Chambre de recours est laissée à l'appréciation des chambres de recours "afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose".

Dans le cas d'espèce, aucune des deux conditions ci-dessus n'est satisfaite. En effet, la présente décision est prise en accord avec la jurisprudence constante des chambres de recours (cf. notamment les décisions T 635/88, T 289/91 et T 590/93 citées plus haut). Par ailleurs, la même jurisprudence a déjà tranché les questions de droit sur lesquelles il vient d'être statué, dès lors, ces questions ne se posaient plus à l'ouverture de la présente procédure.

La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est donc rejetée.

6. Sur la requête auxiliaire (maintien du brevet européen sous une forme modifiée) :

6.1 Article 123 CBE

...

6.2 Nouveauté

...

6.3 Problème - solution

...

6.4 Activité inventive

...

7. Il échet donc de constater que le motif d'opposition invoqué ne s'oppose pas au maintien du brevet européen tel que modifié.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré avec l'ordre de maintenir le brevet sur la base du jeu de revendications et de la description correspondante, tous deux remis pendant la procédure orale, ainsi que les dessins tels que délivrés.

* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du Bureau d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.