

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du

2 février 1996

T 274/95 - 3.4.1*

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G.D. Paterson

Membres : Y.J. F. van Henden

R. K. Shukla

Titulaire du brevet/intimé : Mars Incorporated

Opposant/requérant : WH Münzprüfer Dietmar Trenner GmbH

Référence : Réintroduction d'un motif d'opposition/MARS INCORPORATED

Article : 56, 100c), 114(1), 123(2) CBE

Mot-clé : "Motif d'opposition (article 100c) CBE) étayé dans l'acte

d'opposition mais non maintenu devant la Division d'opposition" -

"Réintroduction au cours de la procédure de recours à la discrétion de

la Chambre de recours" - "Objet s'étendant au-delà du contenu de la

demande telle que déposée (non)" - "Activité inventive (oui) "

Sommaire

I. Si un motif d'opposition est étayé dans l'acte d'opposition, mais n'est par la suite pas maintenu dans la procédure d'opposition (en l'espèce : une déclaration est faite à cet effet par l'opposant au cours de la procédure orale), la Division d'opposition n'est nullement tenue d'examiner plus avant ce motif ou de l'aborder dans sa décision, sauf si ce motif revêt une pertinence

suffisante pour être susceptible de s'opposer au brevet (conformément à l'avis G 10/91).

II. Un motif d'opposition qui est étayé dans l'acte d'opposition, mais qui n'est par la suite pas maintenu dans la procédure d'opposition n'est pas, si sa réintroduction pendant la procédure de recours est demandée, un "nouveau motif d'opposition" au sens de l'avis G 10/91, et sa réintroduction dans la procédure de recours peut en conséquence être autorisée, sans le consentement du titulaire du brevet, par la Chambre de recours dans l'exercice de son libre pouvoir d'appréciation.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 184 393, comprenant vingt-deux revendications, a été délivré à l'intimé.

Le libellé de la revendication indépendante 1 de ce brevet est le suivant :

"1. Dispositif pour contrôler la validité de pièces de monnaie (8), comprenant des moyens (2, 6, 22) définissant un trajet de circulation des pièces de monnaie, un circuit à commande électrique (58, 60) de contrôle des pièces de monnaie apte à contrôler la validité d'une pièce de monnaie circulant le long de ladite trajectoire des pièces de monnaie, une surface d'impact des pièces de monnaie (sur 16) disposée de telle sorte que chaque pièce de monnaie circulant dans la trajectoire des pièces de monnaie rencontre cette surface, la surface d'impact des pièces de monnaie étant située sur un élément (16) qui est soumis à la force appliquée par la pièce de monnaie qui rencontre cette surface d'impact et la fait dévier, des moyens pour produire un signal électrique (36) lorsqu'une pièce de monnaie arrive pour son contrôle, et des moyens de commutation (56) pouvant être actionnés par ledit signal électrique pour activer le circuit (58) de contrôle des pièces de monnaie de manière à valider ce circuit de contrôle pour qu'il contrôle la validité de ladite pièce de monnaie, caractérisé en ce que lesdits moyens de production d'un signal

électrique (36) comprennent un élément piézoélectrique (36, 36a), qui est disposé de manière à ne pas être soumis à ladite force, mais auquel des vibrations produites par une pièce de monnaie (8) rencontrant ladite surface d'impact sont transmises le long d'un trajet de transmission de vibrations, l'élément piézoélectrique (36, 36a) produisant ledit signal électrique en réponse aux vibrations, en ce que l'élément piézoélectrique est monté dans le dispositif en étant fixé à une partie fixe du dispositif situé dans ledit trajet de transmission des vibrations, et en ce que tous les autres composants structurels (s'il en existe) situés le long du trajet de transmission des vibrations sont également fermement fixés les uns aux autres, le trajet de transmission comprenant un matériau massif continu qui est fixé fermement à toutes les interfaces le long du trajet de transmission des vibrations."

La revendication 22 porte sur un appareil fonctionnant avec une pièce de monnaie, comprenant un dispositif de contrôle des pièces de monnaie, tel que revendiqué dans l'une quelconque des revendications précédentes.

Les revendications 2 à 21 du brevet dépendent de la revendication 1.

II. Il a été fait opposition au brevet européen au motif que

i) son objet n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 CBE, eu égard à l'état de la technique divulgué dans les documents suivants :

D1 : EP-A- 0 058 094,

D2 : DE-A- 3 415 273,

D3 : CH-A- 645 210 et

D4 : US-A- 3 776 338 ;

ii) l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, étant donné que deux caractéristiques de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'avaient pas été divulguées dans la demande telle que déposée (art. 100c) CBE).

III. Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet a présenté ses observations en réponse à l'acte d'opposition, et a notamment contesté les motifs d'opposition susmentionnés. Dans une notification jointe à une citation à une procédure orale, la Division d'opposition a entre autres considéré, à titre provisoire, que "l'objet de la revendication 1 ne s'étendait pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée" et que "l'objet de la revendication 1 n'était pas évident eu égard à l'état de la technique" pour les raisons qu'elle a indiquées. Dans cette notification, elle précisait également que le document D2 n'était pas compris dans l'état de la technique conformément à l'article 54 CBE.

Au cours de la procédure orale, qui s'est tenue le 25 novembre 1994, l'opposant a notamment déclaré, aux termes du procès-verbal, que "les objections pour extension de l'objet étaient à présent abandonnées" et a admis que le document D2 n'était pas compris dans l'état de la technique.

IV. Dans sa décision en date du 19 janvier 1995, la Division d'opposition a relevé, au point 4.2 de l' "Exposé des faits et conclusions", que l'opposant avait déclaré, au cours de la procédure orale, qu'il ne maintenait plus le motif d'opposition fondé sur une extension inadmissible de l'objet au-delà du contenu de la divulgation initiale, mais qu'il maintenait uniquement sa requête en révocation pour défaut d'activité inventive. Il n'est pas fait référence, dans les "Motifs de la décision", au motif d'opposition invoqué à l'origine, selon lequel l'objet de la revendication 1 a été étendu de manière inadmissible au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

V. La Division d'opposition a rejeté l'opposition. Elle a motivé sa décision en date du 19 janvier 1995 en substance comme suit :

...

VI. L'opposant a formé un recours contre la décision de la Division

d'opposition et a demandé la révocation du brevet.

Dans le mémoire exposant les motifs de son recours, l'opposant a soutenu une nouvelle fois que l'objet de la revendication 1 s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée et a cité en outre les documents DE-A- 2 908 580 (D5) et DE-C-3 342 558 (D6) au soutien du motif de défaut d'activité inventive. Le titulaire du brevet a rétorqué que le motif d' "extension de l'objet" (art. 100c) CBE) avait été abandonné au cours de la procédure d'opposition et qu'il ne pouvait être réintroduit dans la procédure de recours.

VII. Dans une notification jointe à une citation à une procédure orale, la Chambre a émis l'avis provisoire suivant :

a) Le motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE n'a pas été maintenu par l'opposant au cours de la procédure devant la Division d'opposition, et n'est pas suffisamment pertinent pour devoir être pris en considération au cours de la procédure de recours.

b) Le motif de défaut d'activité inventive n'est pas susceptible de s'opposer au maintien du brevet tel que délivré. Les documents D5 et D6 nouvellement cités ne paraissent pas suffisamment pertinents pour être recevables dans la procédure de recours.

VIII. La procédure orale s'est déroulée le 2 février 1996.

A l'appui de sa requête, l'opposant a essentiellement développé les arguments suivants, tant par écrit qu'oralement :

....

IX. A l'appui de sa requête, le titulaire du brevet a essentiellement développé les arguments suivants, tant par écrit qu'oralement :

a) En ce qui concerne le motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE, il a rappelé que ce motif avait été abandonné lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la Division d'opposition, et que sa réintroduction dans la procédure de recours ne devrait pas être autorisée. Conformément à l'avis G 10/91, point 18 (JO OEB 1993, 420), un nouveau motif d'opposition ne peut être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet ; or, en l'espèce, celui-ci ne donne pas ce consentement. En conséquence, l'opposant ne devrait même pas être autorisé à revenir sur ce point au cours de la procédure orale. En outre, conformément au point 18 de l'avis G 10/91, dans le cas où la Chambre permettrait que ce motif soit invoqué dans la procédure de recours, l'affaire devrait être renvoyée devant la première instance pour qu'elle se prononce sur la question. Cela d'autant plus que, en abandonnant ce motif devant la Division d'opposition, l'opposant a privé le titulaire du brevet de la possibilité d'être entendu par la première instance sur le motif en question.

En tout état de cause, la caractéristique du dispositif revendiqué, selon laquelle les composants structurels situés le long du trajet de transmission des vibrations sont fermement fixés les uns aux autres, était divulguée dans la demande telle que déposée à l'origine, en particulier à l'alinéa à cheval sur les pages 9 et 10.

b) En ce qui concerne le motif de défaut d'activité inventive,

...

X. Au cours de la procédure orale, les deux parties ont développé verbalement leurs arguments relatifs au motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE. Au terme de la procédure orale, la Chambre a communiqué sa décision de rejeter le recours ainsi que la requête en répartition des frais.

Motifs de la décision

1. Recevabilité du motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE, que l'opposant a cherché à réintroduire dans la procédure de recours

a) Ce motif d'opposition a été invoqué et étayé en tous points dans l'acte d'opposition, et le titulaire du brevet l'a contesté en tous points par écrit aux alinéas 2.1 à 2.18 des observations qu'il a présentées dans une lettre datée du 26 juillet 1994, en réponse à l'acte d'opposition. Au cours de la procédure orale devant la Division d'opposition, ce motif n'a pas été maintenu, comme cela est consigné dans le procès-verbal et dans la décision de la Division d'opposition, et comme l'opposant l'a admis au cours de la procédure orale devant la Chambre de recours.

Dans ces conditions, la décision de la Division d'opposition n'aborde naturellement pas ce motif d'opposition dans les "Motifs de la décision", étant donné notamment qu'elle avait émis auparavant un avis provisoire (à la lumière des arguments développés par écrit par les parties) dans la notification jointe à la citation à une procédure orale, selon lequel ce motif d'opposition ne s'opposait pas au brevet. Si un motif d'opposition dûment étayé n'est pas maintenu par l'opposant dans une procédure se déroulant devant la Division d'opposition (par exemple, lorsque, comme en l'espèce, une déclaration est faite à cet effet par le mandataire de l'opposant au cours de la procédure orale), la Division d'opposition n'est nullement tenue d'examiner plus avant ce motif ou d'aborder un tel motif d'opposition dans sa décision motivée, sauf si ce motif est suffisamment pertinent pour être susceptible de s'opposer au maintien du brevet. Cela découle des principes énoncés aux points 15 et 16 de l'avis G 10/91.

b) Le point 18 de l'avis G 10/91 porte sur l'application de l'article 114(1) CBE dans le cadre de la procédure de recours sur opposition, lorsqu'un "nouveau motif d'opposition" est invoqué pour la première fois dans la procédure de recours. Il ressort clairement du point 16 de l'avis G 10/91, par exemple, que

la Grande Chambre de recours avait essentiellement examiné les conditions dans lesquelles il était possible de prendre en considération "un motif d'opposition qui n'est pas compris dans la déclaration selon la règle 55c) CBE" et de se prononcer sur ce motif dans une procédure devant une division d'opposition (points 15 et 16) ou une chambre de recours (points 17 et 18).

En l'espèce, ainsi qu'il est résumé à la lettre a) supra, le motif d'opposition invoqué par l'opposant au titre de l'article 100c) CBE était étayé en tous points dans la déclaration de l'opposant selon la règle 55c) CBE, et le titulaire du brevet y a de surcroît répondu en tous points par écrit dans sa lettre du 26 juillet 1994.

Ainsi la Chambre estime-t-elle que le motif d'opposition prévu à l'article 100c) CBE, que l'opposant cherche à introduire dans la présente procédure de recours, n'est pas un "nouveau motif d'opposition" au sens de l'avis G 10/91. En conséquence, la Chambre peut en l'espèce, dans l'exercice de son libre pouvoir d'appréciation, examiner ce motif et se prononcer sans le consentement du titulaire du brevet.

c) A la lumière de ce qui précède, la Chambre était disposée à entendre des arguments supplémentaires concernant ce motif d'opposition au cours de la procédure orale qui s'est tenue le 2 février 1996, avant de décider si le motif était suffisamment pertinent pour être réintroduit dans la procédure. Après avoir entendu de tels arguments, la Chambre a maintenu l'avis qu'elle avait émis dans la notification jointe à la citation à la procédure orale (et qui a également été exposé dans la notification de la Division d'opposition jointe à la citation à la procédure orale prévue devant celle-ci), à savoir que ce motif n'est pas suffisamment pertinent pour s'opposer au maintien du brevet. Même si, de ce point de vue, le rejet du motif pour irrecevabilité était justifié, la Chambre a néanmoins décidé, pour éviter une approche trop formaliste de la présente procédure et vu l'étendue limitée de ce motif, d'admettre le motif et de le rejeter pour les raisons de fond exposées ci-dessous.

d) Bien entendu, si la Chambre avait décidé que ce motif d'opposition était suffisamment pertinent pour être susceptible de s'opposer au maintien du brevet, elle aurait tenu compte de l'allégation du titulaire du brevet, selon laquelle l'opposant, en abandonnant le motif au cours de la procédure d'opposition, l'a privé de la possibilité d'être entendu par la première instance et a empêché celle-ci de se prononcer sur ce point, et selon laquelle, si le motif devait être réintroduit, l'affaire devrait être renvoyée devant la première instance, avec, s'il y a lieu, une répartition des frais. Toutefois, eu égard à ce qui est énoncé à la lettre c) supra, il n'est pas nécessaire d'examiner ces points plus avant.

2. Prétendue extension de l'objet - article 100c) CBE

...

3. Activité inventive

...

4. En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours.

5. Frais

...

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête en répartition des frais est rejetée.

* 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.