

Grande Chambre de Recours 24 AVRIL 1989
G 4/88 - MAN AG
JO.OEB 1989.12.480

DOSSIERS BREVETS 1990.I.8

GUIDE DE LECTURE

- OPPOSITION - CESSIBILITE

I - LES FAITS

- 1979 : La Société belge DELTA AUTOMOTIVE ENGINEERING (DELTA) dépose une demande de brevet européen.
- : La Société allemande Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG forme opposition.
- 1985 : Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG cède son activité dans le domaine des "véhicules utilitaires" et ses droits de propriété industrielle à la société MAN Nutzfahrzeuge GmbH.
- : Après fusion avec une tierce société, Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg devient MAN AG.
- : MAN AG forme opposition pour le compte de son activité "véhicules utilitaires" à la délivrance du brevet de DELTA.
- 29 juillet 1986 : La division d'opposition de l'OEB rejette l'opposition.
- : MAN AG forme un recours et demande que la procédure d'opposition soit transférée à MAN Nutzfahrzeuge GmbH.
- 29 avril 1988 : La Chambre de Recours soumet à la Grande Chambre de Recours la question de droit suivante :
"Une procédure d'opposition engagée devant l'Office européen des brevets est-elle seulement transmissible aux héritiers de l'opposant ou peut-elle être cédée librement ou avec l'entreprise ou une partie de l'entreprise de l'opposant exerçant dans un domaine technique dans lequel l'invention, objet du brevet contestée, peut être exploitée ?"
- 24 avril 1988 : La Grande Chambre de Recours rend sa décision.
- 30 novembre 1989 : La Chambre de Recours technique de l'OEB substitue MAN Nutzfahrzeuge à MAN AG en tant qu'opposante.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME :

A - LE PROBLEME

1°) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur au recours (MAN AG)

prétend que l'action en opposition peut être transmise au cessionnaire de l'activité économique pour qu'elle appartienne au brevet concerné.

b) La division d'opposition n'exprime pas d'opinion sur ce point.

2°) *Enoncé du problème*

L'action en opposition peut-elle être cédée au cessionnaire de l'activité dont relève le brevet concerné ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"La Grande Chambre considère qu'il n'entre pas dans le cadre de la réponse à la question posée d'examiner si, compte tenu des dispositions de l'article 99-1 CBE, une action en opposition pourrait être transmise indépendamment de l'existence d'un intérêt à agir.

Il apparaît uniquement nécessaire d'examiner la situation dans laquelle l'action en opposition a été intentée dans l'intérêt de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise de l'opposant. Dans ce contexte, le terme "entreprise" doit être compris dans un sens large comme qualifiant une activité économique exercée ou susceptible d'être exercée par l'opposant et qui constitue un élément particulier de son patrimoine".

"La Grande Chambre considère que, dans une telle situation, l'action en opposition constitue un accessoire inséparable de cet élément patrimonial. Par conséquent, dans la mesure où cet élément patrimonial est transmissible ou cessible en vertu des lois nationales applicables, l'action en opposition qui en est l'accessoire doit être considérée comme transmissible ou cessible avec lui en vertu du principe "l'accessoire suit le principal".

2°) *Commentaire de la solution*

- La solution est intéressante et moderne et paraît compatible avec le Droit français qui a développé les "cessions d'activités économiques" et les "apports partiels d'actifs".

- La solution mérite d'être rapprochée de l'article 31 al.2 de la loi française sur le bénéfice de possession personnelle antérieure :

"Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec l'entreprise à laquelle il est attaché" (en faveur d'une interprétation cohérente à la décision de la Grande Chambre de Recours, JM. Mousseron, V° Brevet d'invention, Rep.dr.com. Dalloz, 3ème éd. 1987, n.477).

DECISIONS DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS

**Décision de la Grande
Chambre de recours, en date
du 24 avril 1989
G 4/88
(Texte officiel)**

Composition de la Chambre:

Président: P. Gori
Membres: C. Payraudeau
O. Bossung
P. Delbecque
P. Ford
K. Lederer
G.D. Paterson

Titulaire du brevet/intimé:
Delta Automotive Engineering

Opposant/requérant: MAN
Aktiengesellschaft

Référence: Transfert
d'opposition/MAN

Article: 99(4), 112(1) a) CBE

Règle: 60(2) CBE

Mot-clé: "Transmission de droits -
qualité de partie à une procédure
d'opposition - dissolution de la société
opposante - personne morale"

Sommaire

*L'action en opposition engagée
devant l'Office européen des brevets
peut être transmise ou cédée à titre
d'accessoire de l'élément patrimonial
(activité économique) de l'opposant
conjointement avec cet élément dans
l'intérêt duquel l'action en opposition a
été intentée.*

Résumé de la procédure

I. La Société MAN Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft a cédé en 1985 à la société MAN Nutzfahrzeuge GmbH son activité d'entreprise dans le domaine des véhicules utilitaires avec les droits de propriété industrielle y afférents. Elle a ultérieurement fusionné avec la société Gutehoffnungshütte Aktienverein Aktiengesellschaft qui a ensuite modifié sa dénomination sociale en MAN Aktiengesellschaft.

II. A la suite d'une décision de rejet par une division d'opposition de l'OEB d'une opposition qu'avait formée la société MAN Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesellschaft pour le compte de son département "véhicules utilitaires", la société MAN Aktiengesellschaft a formé un recours en sa qualité d'ayant cause universel de l'opposante initiale tout en demandant simultanément que la procédure d'opposition soit transférée à la société MAN Nutzfahrzeuge en sa qualité de cessionnaire du département intéressé par l'opposition.

III. Sur demande de la requérante, la Chambre de recours technique compétente a, par décision en date du 29 avril

1988, soumis à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante:

Une procédure d'opposition engagée devant l'Office européen des brevets est-elle seulement transmissible aux héritiers de l'opposant ou peut-elle être cédée librement ou avec l'entreprise ou une partie de l'entreprise de l'opposant exerçant dans un domaine technique dans lequel l'invention, objet du brevet contesté, peut être exploitée?

IV. En réponse à une notification du rapporteur de la Grande Chambre, la requérante s'est référée à l'argumentation qu'elle avait présentée devant la Chambre de recours technique et suivant laquelle seule la société cessionnaire de la branche d'activité, pour le compte de laquelle l'opposition avait été formée, avait un intérêt à la poursuite de l'action et était donc justifiée à être substituée à l'opposante initiale.

La titulaire du brevet n'a pas présenté de commentaire et aucune des parties n'a requis de procédure orale.

Motifs de la décision

1. L'article 99(1) CBE ouvre à toute personne, sans aucune restriction, le droit de faire opposition au brevet européen.

2. Cette faculté ouverte à tous ne se transforme en un droit subjectif pour l'opposant que par l'engagement effectif de la procédure. Il est alors créé à l'égard de l'opposant un faisceau de droits procéduraux qui résultent du fait que, contrairement au tiers qui présente des observations en vertu de l'article 115 CBE, l'opposant devient partie à la procédure d'opposition (article 99(4) CBE). Cette qualité de partie donne notamment à l'opposant le droit d'être entendu (article 113(1) CBE), le droit de requérir une procédure orale (article 116 CBE), le droit de former un recours contre la décision de la division d'opposition (article 107 CBE). En outre, l'opposant peut le cas échéant être condamné à rembourser des dépens du breveté (article 104 CBE), etc..

3. Pour répondre à la question posée, il importe de déterminer si la qualité de partie à l'opposition ainsi définie est transmissible.

4. La transmission de l'action en opposition aux héritiers de l'opposant est reconnue implicitement dans la CBE par la règle 60(2) qui stipule que la procédure d'opposition peut être poursuivie même sans la participation des héritiers de l'opposant décédé. Les directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets, Partie D, Chapitre I.4 admettent également, par analogie, la transmissibilité de l'action au successeur universel de l'opposant.

5. La Grande Chambre considère qu'il n'entre pas dans le cadre de la réponse à la question posée d'examiner si, compte tenu des dispositions de l'article 99(1) CBE, une action en opposition pourrait être transmise indépendamment de l'existence d'un intérêt à agir.

Il apparaît uniquement nécessaire d'examiner la situation dans laquelle l'action en opposition a été intentée dans l'intérêt de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise de l'opposant. Dans ce contexte, le terme entreprise doit être compris dans un sens large comme qualifiant une activité économique exercée ou susceptible d'être exercée par l'opposant et qui constitue un élément particulier de son patrimoine.

6. La Grande Chambre considère que, dans une telle situation, l'action en opposition constitue un accessoire inséparable de cet élément patrimonial. Par conséquent, dans la mesure où cet élément patrimonial est transmissible ou cessible en vertu des lois nationales applicables, l'action en opposition qui en est l'accessoire doit être considérée comme transmissible ou cessible avec lui en vertu du principe "l'accessoire suit le principal".

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

La Grande Chambre de recours décide que la question de droit qui lui a été soumise doit recevoir la réponse suivante:

"L'action en opposition engagée devant l'Office européen des brevets peut être transmise ou cédée à un tiers à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique) de l'opposant conjointement avec cet élément dans l'intérêt duquel l'action en opposition a été intentée."

Europäisches
Patentamt
Beschwerdekammern

European Patent
Office
Boards of Appeal

Office européen
des brevets
Chambres de recours



N° du recours : T 349/86 - 3.2.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.1
du 30 novembre 1989

Requérante : MAN Aktiengesellschaft
(Opposant) Ungererstraße 69
 D-8000 München 40

Mandataire :

Adversaire : Delta Automotive Engineering
(Titulaire du brevet) Avenue de Fré 4
 B-4000 Uccle

Mandataire : Pirson, Jean
 c/o Bureau GEVERS SA
 7 rue de Livourne
 Bte 1
 B-1050 Brussels

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office euro-
 péen des brevets du 29 juillet 1986 par laquelle
 l'opposition formée à l'égard du brevet n° 0 015 326 a
 été rejetée conformément aux dispositions de
 l'article 102(2) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : P.E.M. Delbecque
Membres : C. Payraudeau
 C.T. Wilson

Exposé des faits et conclusions

- I. Le brevet européen n° 15 326 délivré sur la base de la demande de brevet européen n° 79 200 785.8 a fait l'objet d'une opposition qui a été rejetée par la division d'opposition par une décision rendue le 29 juillet 1986.
- II. La requérante MAN Aktiengesellschaft a formé un recours contre cette décision et a demandé simultanément que la procédure d'opposition soit transférée à la Société MAN Nutzfahrzeug GmbH à laquelle la partie d'entreprise pour le compte de laquelle l'opposition avait été formée avait été cédée.
- III. La Chambre de recours a soumis le 29 avril 1988 à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante :

"Une procédure d'opposition engagée devant l'Office européen des brevets est-elle seulement transmissible aux héritiers de l'opposant ou peut-elle être cédée librement ou avec l'entreprise ou une partie de l'entreprise de l'opposant exerçant dans un domaine technique dans lequel l'invention objet du brevet contesté peut être exploitée ?"
- IV. La Grande Chambre de recours a tranché la question dans la décision G04/88 rendue le 24 avril 1989 dont le dispositif est le suivant :

"L'action en opposition engagée devant l'Office européen des brevets peut être transmise ou cédée à un tiers à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique) de l'opposant conjointement avec cet élément dans l'intérêt duquel l'action en opposition a été intentée."

Motifs de la décision

1. Comme indiqué dans la décision intermédiaire du 29 avril 1988, la requérante a fourni à la Chambre de recours des documents qui établissent que l'activité économique de la requérante (son département véhicules utilitaires) dans l'intérêt de laquelle l'action en opposition avait été engagée, a été cédée à la Société MAN Nutzfahrzeug GmbH.
2. Par conséquent, en application de la décision G04/88, la Chambre de recours constate que l'action en opposition a été transmise à la Société MAN Nutzfahrzeug GmbH à titre d'accessoire de l'activité économique concernant les véhicules utilitaires. De ce fait, la Société MAN Nutzfahrzeug GmbH doit être substituée à la Société MAN Aktiengesellschaft en tant qu'opposante (et requérante) dans la présente procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La Société MAN Nutzfahrzeug GmbH est substituée à la Société MAN Aktiengesellschaft en tant qu'opposante (requérante) dans la présente procédure de recours.

Le Greffier

Le Président

S. Fabiani

S. Fabiani

P. Delbecque
P. Delbecque