

Code de distribution interne :

- (A) [] Publication au JO
(B) [] Aux Présidents et Membres
(C) [] Aux Présidents
(D) [X] Pas de distribution

D E C I S I O N
du 12 novembre 2003

N° du recours : T 0506/01 - 3.5.2

N° de la demande : 94401989.2

N° de la publication : 0642145

C.I.B. : H01H 1/38

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Contact électrique de type tulipe

Titulaire du brevet :
Alstom T & D SA

Opposant :
Siemens Aktiengesellschaft

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 107, 123(2), (3)
CBE R. 27(1)b), c), 58(4)

Mot-clé :

"Recevabilité du recours (oui)"
"Admissibilité de la description modifiée (oui)"
"Remboursement de la taxe de recours (non)"

Décisions citées :

G 0001/88, T 0273/90, T 0996/92

Exergue :

-



N° du recours : T 0506/01 - 3.5.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.5.2
du 12 novembre 2003

Requérant : Siemens Aktiengesellschaft
(Opposant) Zentralabteilung Forschung und Entwicklung
ZFE GR PA BLn
Postfach 22 16 34
D-80506 München (DE)

Mandataire : -

Intimée : Alstom T & D SA
(Titulaire du brevet) 25 avenue Kléber
F-75116 Paris (FR)

Mandataire : Prugneau, Philippe
Cabinet Prugneau - Schaub
36, rue des Petits Champs
F-75002 Paris (FR)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'Office européen des brevets
signifiée par voie postale le 18 janvier 2001
concernant le maintien du brevet européen
n°0642145 dans une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : W. J. L Wheeler
Membres : J.-M. Cannard
P. Mühlens

Exposé des faits et conclusions

- I. L'opposante a formé un recours contre la décision de la division d'opposition en date du 18 janvier 2001. Selon cette décision le brevet européen n° 0 642 145 est, conformément à la requête déposée avec la lettre du titulaire du brevet datée du 21 février 2000, maintenu sous forme modifiée pour comprendre une revendication 1 modifiée combinant les caractéristiques 1 et 2 du brevet délivré et des revendications dépendantes 2 à 5.
- II. Dans une lettre transmise le 24 janvier 2001 par téléfax à la division d'opposition, l'opposante avait indiqué que la description du brevet sous sa forme modifiée, qui n'avait pas été mise en conformité avec le texte de la revendication 1 modifiée et n'indiquait pas l'état de la technique antérieure, ne satisfaisait pas aux exigences de la règle 27(1)b) et c) CBE. Le 13 février 2001, la division d'opposition a notifié aux parties une correction de la décision selon laquelle la page 2 du brevet délivré était remplacée par une nouvelle page 2 mentionnant l'état de la technique antérieure.
- III. Dans son mémoire de recours, la requérante a requis l'annulation de la décision contestée, le renvoi de l'affaire à la division d'opposition, et le remboursement de la taxe de recours.

Se référant à sa lettre du 24 janvier 2001 et citant entre autre la décision T 996/92, la requérante a argumenté que la non-adaptation de la description (à la page 1, lignes 34 à 48) du brevet délivré au texte de la revendication 1 modifiée entraînait une incertitude juridique. La division d'opposition portait seule la

responsabilité de cette incertitude juridique, car elle avait omis d'émettre une notification conformément à la règle 58(4) CBE.

- IV. Dans sa lettre de réponse, l'intimée a requis, à titre principal le rejet du recours comme irrecevable et mal-fondé, aux motifs que la décision faisait droit aux prétentions de l'opposant et la correction apportée par la division d'opposition ne laissait pas subsister d'incertitude juridique, et à titre subsidiaire le maintien du brevet sous une forme modifiée comportant une page 2 modifiée de la description.
- V. Dans une notification en date du 8 juillet 2003, la Chambre a informé les parties de son avis provisoire selon lequel l'absence d'envoi d'une notification conformément à la règle 58(4) CBE ne semblait pas justifier le remboursement de la taxe de recours et que, si le titulaire du brevet déposait une page 2 de la description correctement adaptée à la revendication 1 modifiée et requérait la maintenance du brevet dans la version comportant la nouvelle page 2, les revendications 1 à 5 reçues avec la lettre du 21 février 2000 et la page 3 et les dessins, feuilles 1/2 et 2/2 du fascicule de brevet, la Chambre serait, pour des raisons d'économie de procédure, prête à annuler la décision attaquée et à renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré pour maintenir le brevet sous forme modifiée (point 5 de la notification).
- VI. Par lettre du 23 juillet 2003, le titulaire du brevet a requis la maintenance du brevet dans sa forme modifiée comportant la nouvelle page 2 jointe en annexe à ladite lettre, les revendications 1 à 5 transmises avec la

lettre du 21 février 2000, et la page 3 et les dessins (feuilles 1/2 2/2) du fascicule de brevet.

- VII. Par lettre du 23 octobre 2003 le requérant a fait savoir que, pour des raisons d'économie de procédure, il proposait de considérer que le titulaire du brevet avait répondu aux suggestions émises au point 5 de la notification du 8 juillet 2003, et qu'il n'envisageait pas de prendre part à une éventuelle procédure orale.

Motifs de la décision

1. *Recevabilité du recours*

À la page 2 (colonne 1, lignes 41 à 48) de la description du brevet tel que maintenu par la décision du 18 janvier 2001, ainsi qu'à la page 2 modifiée selon la correction notifiée aux parties par la division d'opposition à la date du 13 février 2001, indépendamment de la question de savoir si une telle correction était possible au titre de la règle 89 CBE, des caractéristiques correspondant à certaines de celles du préambule de la revendication 1 (mentionnées donc comme faisant partie de l'art antérieur) et à certaines de celles de la partie caractérisante de la revendication 1 (exposées donc comme faisant partie de l'invention) sont présentées comme appartenant à un mode préféré de l'invention, et par conséquent comme des caractéristiques additionnelles de cette dernière. Cette discordance entre l'invention exposée dans la revendication 1 et l'invention décrite entraîne une incertitude quant à l'étendue de la protection conférée par le brevet puisque conformément à l'article 69 CBE la

description sert à interpréter les revendications. Suivant les décisions T 273/90 et T 996/92 (non publiées), l'incertitude juridique entraînée par une adaptation insuffisante de la description au texte modifié des revendications constitue pour le requérant un motif suffisant de considérer qu'il n'a pas été fait droit à ses prétentions au titre de l'article 107 CBE. Dans le cas présent, la Chambre ne voit pas de raisons de juger différemment. Par conséquent, le recours est recevable.

2. *Page 2 de la description déposée le 23 juillet 2003*

Le contact de type tulipe selon la revendication 1 du brevet tel que maintenu est caractérisé "en ce que ledit tube (4) est disposé intérieurement aux doigts (2) et en ce qu'en position d'expansion, les doigts (2) viennent buter contre le tube (4) par l'intermédiaire d'une surface (9) ménagée dans les plots de contacts (7) des doigts (2) et en ce qu'à chaque doigt (2) est associé un organe élastique (5) disposé entre ledit tube (4) et le doigt (2) et travaillant en compression lors de l'expansion radiale des doigts (2)". Ces caractéristiques correspondent à celles qui, à la page 2 modifiée de la description (colonne 1, lignes 37 à 48), sont présentées comme la solution de l'invention (règle 27(1)c) CBE). La description est donc correctement adaptée au texte des revendications 1 à 5 du brevet tel que maintenu. Le document FR-A-2 492 579 est cité dans la description comme correspondant à l'état de la technique antérieure utile pour l'intelligence de l'invention (règle 27(1)b) CBE). Ces modifications ne contreviennent pas à l'article 123(2) et (3) CBE.

3. La Chambre conclut donc que le brevet modifié et l'invention à laquelle il se rapporte satisfont aux conditions de la Convention.

4. *Requête en remboursement de la taxe de recours*

Le brevet a été maintenu par la division d'opposition dans la forme requise par le titulaire du brevet, c'est-à-dire avec une revendication 1 modifiée pour comprendre les caractéristiques de la revendication 2 du brevet délivré. Dans le mémoire d'opposition (page 5) l'opposant avait indiqué qu'il ne soulèverait pas d'objection à l'égard d'une version limitée du brevet qui restreindrait la protection à celle conférée par une revendication comportant les caractéristiques de la revendication 2 du brevet délivré. Dans ces conditions, la division d'opposition a pu conclure que les parties avaient suffisamment eu l'occasion de s'exprimer sur le texte dans lequel elle envisageait de maintenir le brevet et estimer que, conformément à la décision G 1/88 (JO 6/1989, 189, voir le point 6), l'envoi d'une notification en application de la règle 58(4) CBE était superflu. Ce faisant, la division d'opposition a omis de considérer que la revendication 1 modifiée interprétée sur la base de la description du brevet délivré pouvait conférer au brevet une protection d'une étendue différente de celle à laquelle l'opposant avait donné son accord. Il s'agit là cependant d'une erreur d'appréciation de la division d'opposition et non d'un vice de procédure. Par ailleurs, la situation dans le cas présent, dans lequel les observations de l'opposant relatives à la non-adaptation de la description ont été soulevées (24 janvier 2001) postérieurement à la

signification de la décision (18 janvier 2001), n'est pas identique à celle de l'affaire T 996/92 dans laquelle la division d'opposition n'avait pas pris en compte dans sa décision des lettres de l'opposant antérieures. Dans le cas présent, la Chambre juge donc que l'absence d'envoi d'une notification conformément à la règle 58(4) CBE ne constitue pas un vice substantiel de procédure pouvant justifier le remboursement de la taxe de recours.

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 afin de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié dans la version suivante :
 - revendications : 1 à 5 telles que transmises avec la lettre du 21 février 2000,
 - description : page 2 telle que transmise avec la lettre du 23 juillet 2003 ; page 3, colonne 3 du fascicule de brevet délivré ;
 - dessins : feuilles 1/2 et 2/2 du fascicule de brevet délivré.

3. La requête en remboursement de la taxe de recours est rejetée.

Le greffier :

Le Président :

D. Sauter

W. J. L. Wheeler