

Code de distribution interne :

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

DECISION
du 19 février 2004

N° du recours : T 0199/03 - 3.5.2

N° de la demande : 95402384.2

N° de la publication : 0709862

C.I.B. : H01B 17/16

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé d'assemblage d'un support stratifié et d'une ferrure pour la fabrication d'un isolateur électrique

Titulaire du brevet :

Maclean Power France

Opposant :

Siemens AG
Trench Germany GmbH
CeramTec AG Innovative Ceramic Engineering
Axicom AG

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 111(1)
CBE R. 67

Mot-clé :

"Lettre d'un opposant citant de nouveaux documents pas prise en compte par la division d'opposition"
"Vice substantiel de procédure (oui)"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0199/03 - 3.5.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.5.2
du 19 février 2004

Requérant : Siemens AG
(Opposant 01) Postfach 22 16 34
D-80506 München (DE)

Mandataire : Dörr, Matthias
Tergau & Pohl
Patentanwälte
Mögeldorf Hauptstraße 51
D-90482 Nürnberg (DE)

Requérant : Trench Germany GmbH
(Opposant 02) Nürnberger Straße 199
D-96050 Bamberg (DE)

Mandataire : Hufnagel, Walter, Dipl.-Ing.,
Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Bad Brückenauer Straße 6
D-90427 Nürnberg (DE)

Autre partie : CeramTec AG Innovative Ceramic Engineering
(Opposant 03) Fabrikstraße 23-29
D-73207 Plochingen (DE)

Mandataire : Scherzberg, Andreas, Dr.
c/o Dynamit Nobel Aktiengesellschaft
Patentabteilung
D-53839 Troisdorf (DE)

Autre partie : Axicom AG
(Opposant 04) Seestraße 295
CH-8804 Au (CH)

Mandataire : Blum, Rudolf Emil Ernst
c/o E. Blum & Co.
Patentanwälte
Vorderberg 11
CH-8044 Zürich (CH)

Intimé : Maclean Power France
(Titulaire du brevet) Rue de la Verrerie
F-03270 Saint Yorre (FR)

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

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 10 décembre 2002 par laquelle les oppositions formées à l'égard du brevet n° 0709862 ont été rejetées conformément aux dispositions de l'article 102(2) CBE.

Composition de la Chambre :

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

Exposé des faits et conclusions

- I. Les opposants 01 (Siemens AG) et 02 (Trench Germany GmbH) ont formé des recours contre la décision de la division d'opposition de rejeter les oppositions au brevet européen n° 0 709 862.
- II. Dans son mémoire de recours, le requérant opposant 02 a fait valoir que les documents DE-OS 23 44 052, DE 27 43 684 C2 et DE 41 13 701 A1 n'avaient pas été pris en considération et que la décision attaquée n'indiquait pas les motifs pour lesquels cela n'avait pas été le cas. D'après le mémoire de recours, ces documents avaient été fournis à la division avec une lettre du 17 juillet 2002 et donc suffisamment avant la date de la procédure orale du 16 octobre 2002 où a été annoncée la décision de rejeter les oppositions.
- III. Par lettre du 9 juillet 2003, le titulaire du brevet opposé, intimé, signalait n'avoir jamais reçu copie du courrier du 17 juillet 2002 et des documents indiqués ci-dessus. Il demandait de lui transmettre copie de l'ensemble de ces pièces et d'indiquer les raisons pour lesquelles ces documents n'avaient pas été pris en compte par la division d'opposition.
- IV. Le greffe de la chambre a transmis copie du courrier du 17 juillet 2002 à toutes les parties par une communication du 15 juillet 2003. Cette communication expliquait que la lettre du 17 juillet 2002 avait été reçue à l'Office dans le cadre de la procédure d'opposition et que cette lettre, bien qu'elle ait été incorporée dans le dossier électronique relatif au brevet en cause, n'avait apparemment pas été intégrée à

l'exemplaire de travail utilisé par la division d'opposition.

- V. Le requérant opposant 01 demande que la décision attaquée soit annulée et l'affaire renvoyée à la division d'opposition. Il demande également le remboursement de la taxe de recours.
- VI. Le requérant opposant 02 demande que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition avec ordre de prendre en considération l'état de la technique soumis à temps avant la procédure orale du 16 octobre 2002, en particulier l'état de la technique selon les documents DE-OS 23 44 052, DE 27 43 684 C2 et DE 41 13 701 A1. Le requérant opposant 02 demande en outre que le brevet contesté soit révoqué en particulier au vu de l'état de la technique fourni avec le courrier du 17 juillet 2002. Enfin, il demande le remboursement de la taxe de recours et, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale.
- VII. Par une lettre datée du 18 novembre 2003, l'intimé a fait valoir qu'il n'y a pas de raison que le titulaire supporte les coûts supplémentaires qu'engendrera l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition. L'intimé demande d'ordonner une répartition des frais à son bénéfice en application de l'article 104(1) CBE et de la règle 63 CBE avant le renvoi de l'affaire devant la division d'opposition.

Motifs de la décision

1. Les recours sont recevables.
2. Il apparaît du dossier électronique relatif au brevet en cause que la lettre de l'opposant 02 datée du 17 juillet 2002 a été reçue à l'office le 18 juillet 2002, soit bien avant la date (16 octobre 2002) de la procédure orale au cours de laquelle a été annoncée la décision de rejet des oppositions.
3. La décision attaquée, qui a été remise à la poste le 10 décembre 2002, ne fait nulle part mention ni de cette lettre, ni des nouveaux documents de l'état de la technique qui y sont cités. En outre, la chambre n'a trouvé aucune trace de la lettre ou des documents susmentionnés dans l'exemplaire de travail papier qui lui a été transmis et qui a apparemment été utilisé par la division d'opposition.
4. La chambre conclut de ces faits que la division d'opposition n'a pas pris en considération la lettre du 17 juillet 2002 et les documents qui y sont mentionnés. Cette lettre et ces documents auraient pu influencer la décision de la division ; omettre de les prendre en considération constitue par conséquent un vice substantiel de procédure.
5. Il convient de ce fait d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à la division d'opposition pour suite à donner (article 111(1) CBE, article 10 du règlement de procédure des chambres de recours), notamment pour permettre à la division de prendre en considération la lettre du 17 juillet 2002 et les

documents qui y sont mentionnés. Vu le vice substantiel de procédure relevé ci-dessus, il est également équitable d'ordonner le remboursement des taxes de recours (règle 67 CBE).

6. La chambre n'a pas décidé si les documents DE-OS 23 44 052, DE 27 43 684 C2 et DE 41 13 701 A1 pouvaient ou non être admis dans la procédure. Cette question relève du pouvoir d'appréciation de la division d'opposition et devra être examinée par celle-ci, qui pourra décider d'introduire ou de ne pas introduire ces documents dans la procédure. La division d'opposition devra cependant motiver la façon dont elle exercera son pouvoir d'appréciation.

7. En ce qui concerne la répartition des frais demandée par l'intimé, la chambre observe que l'article 104(1) CBE prévoit que chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposé sauf si, dans la mesure où l'équité l'exige, la chambre ou la division d'opposition ordonne une répartition différente. Or, dans le cas présent, l'équité n'exige actuellement pas une répartition différente des frais entre les parties puisque, visiblement, aucune des parties n'est à blâmer pour la faute de procédure qui détermine le renvoi de l'affaire à la première instance. La chambre parvient donc à la conclusion qu'elle ne peut, sur la base de l'article 104(1) CBE et de la règle 67 CBE, ordonner une répartition des frais au bénéfice de l'intimé.

8. La tenue d'une procédure orale, demandée seulement à titre subsidiaire, n'est pas nécessaire vu que les deux requérants demandent à titre principal le renvoi de l'affaire à la division d'opposition et qu'il est fait droit à cette requête, tandis que l'intimé ne demande pas de procédure orale.

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 poursuivre la procédure.
3. Le remboursement des taxes de recours est ordonné.
4. La requête en répartition des frais est rejetée.

Le Greffier :

Le Président :

D. Sauter

W. J. L. Wheeler