

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 13 juillet 2005

N° du recours : T 0695/04 - 3.5.2

N° de la demande : 94401398.6

N° de la publication : 0632474

C.I.B. : H01H 9/02

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Unité de commande et/ou de signalisation à bornes

Titulaire du brevet :

Schneider Electric Industries SAS

Opposant :

Moeller GmbH

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 113(1), 123(2), (3)

CBE R. 67

Mot-clé :

"Requête principale - renvoi à la première instance et
remboursement de la taxe de recours (non)"

"Requête subsidiaire - Admissibilité des modifications -
nouveau - activité inventive (oui)"

Décisions citées :

T 0244/87

Exergue :

-



N° du recours : T 0695/04 - 3.5.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.5.2
du 13 juillet 2005

Requérant : Schneider Electric Industries SAS
(Titulaire du brevet) 89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 Rueil-Malmaison (FR)

Mandataire : Dufresne, Thierry
Schneider Electric Industries SAS
Service Propriété Industrielle
89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 Rueil-Malmaison (FR)

Intimée : Moeller GmbH
(Opposant) Hein-Moeller-Straße 7 - 11
D-53115 Bonn (DE)

Mandataire : -

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 17 mars 2004 par laquelle le brevet européen n° 0632474 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : F. Edlinger
Membres : J.-M. Cannard
P. H. Mühlens

Exposé des faits et conclusions

- I. La titulaire du brevet a formé un recours contre la décision de la division d'opposition révoquant le brevet européen n° 0 632 474.

- II. L'opposante avait fondé l'opposition sur le motif que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'était pas nouveau et fourni à l'appui de ce motif avec l'acte d'opposition déposé auprès de l'OEB, entre autres, des échantillons d'unité de signalisation (Meldeleuchte) des firmes "Schlegel" et "EAO Lumitas", ainsi que des extraits de catalogues (E1) et (E2) de ces firmes visant à établir la mise sur le marché de telles unités de signalisation antérieurement à la date de priorité de la demande.

- III. La titulaire, en réponse à la notification d'opposition transmise par l'OEB qui comprenait en annexe des copies de l'acte d'opposition et des extraits de catalogues, a constaté simplement que les documents "Schlegel" et "EAO Lumitas" ne divulguaient pas l'agencement interne de l'unité revendiquée.

- IV. La division d'opposition a demandé à la titulaire par télécopie datée du 20 mai 1999 si la "réponse à l'opposition a tenu compte des modèles des deux voyants lumineux tels que déposés et transmis ensemble avec la notification d'opposition (référence est faite à la page EPA Form 2300.3/D6, point B.)".

- V. Dans sa réponse du 14 juin 1999 à la télécopie, la titulaire a confirmé que "notre réponse tient compte des

modèles des deux voyants lumineux transmis avec la notification d'opposition".

- VI. Dans deux notifications, la division d'opposition a invité les parties à présenter leurs observations sur ses opinions provisoires dans des délais impartis. Dans la deuxième notification, datée du 27 septembre 2001, la division d'opposition, suivant le motif exposé dans l'acte d'opposition, a considéré que l'objet de la revendication 1 telle que modifiée à cette date n'était pas nouveau, car "le document "Schlegel" en combinaison avec l'échantillon correspondant" décrivait l'objet de cette revendication. Elle a suggéré un libellé modifié de la revendication 1.
- VII. La titulaire a fait savoir dans sa réponse du 12 avril 2002 : "Nous avons reçu une notification 27/09/2001 nous notifiant des conclusions. Comme nous n'avons pas d'observations à faire vis-à-vis de cette proposition nous n'avons donc pas fait de réponse particulière." Elle a soumis une nouvelle revendication 1 modifiée en réponse à une demande de la division d'opposition (brève notification du 17 février 2003) et n'a pas requis de procédure orale.
- VIII. Dans la décision attaquée, la division d'opposition a considéré que l'objet de la revendication 1 modifiée soumise en réponse à la brève notification du 17 février 2003, telle qu'elle devait être interprétée, ne différait pas en substance de celui de la revendication 1 qui avait été objectée dans la notification du 27 septembre 2001 et elle a révoqué le brevet au motif de manque de nouveauté pour les raisons

qui avaient été communiquées à la titulaire dans cette notification.

IX. La titulaire a formé un recours contre cette décision. Une procédure orale a eu lieu le 13 juillet 2005 au cours de laquelle la requérante a déposé à titre de requête subsidiaire un jeu de revendications modifiées.

X. La revendication 1 suivant la requête subsidiaire s'énonce comme suit :

"Unité de commande et/ou de signalisation à bornes à vis, comportant un corps monobloc (1) formant une collerette pourvue d'un filetage extérieur permettant le montage par écrou sur un support et enveloppé à l'arrière par un capuchon (2) découpé par des ouvertures de passage des fils de câblage et d'accès aux vis (61a, 61b, 71a, 71b), dont les axes sont parallèles à l'axe (X-X') de symétrie du corps (1), *caractérisée par le fait que* :

- le corps présente un logement intérieur cylindrique (13) qui loge des pièces conductrices (6a, 6b, 7a, 7b) munies de contacts fixes, pliées et maintenues, de manière excentrée, par rapport à l'axe de symétrie, et pourvues de plages de raccordement pour les vis (61a, 61b, 71a, 71b),
- l'unité comporte au moins un poussoir (4) de contacts mobiles coopérant avec des contacts fixes des pièces conductrices ou un tel poussoir (4) de contacts mobiles et d'un composant lumineux et des pièces conductrices (7a, 7b) servant à alimenter le composant lumineux (8),
- ledit logement intérieur (13) est ouvert du côté des pièces conductrices et permet le passage dudit poussoir (4)."

Les revendications 2 à 11 sont dépendantes de la revendication 1.

XI. La requérante (titulaire du brevet) a soumis entre autres les arguments suivants :

Le brevet avait été révoqué en utilisant des produits qui n'avaient jamais été fournis à la titulaire. Ceci constituait une violation du droit d'être entendu justifiant le renvoi de l'affaire à la première instance. La notification d'opposition reçue par la titulaire ne comportait qu'une copie de l'acte d'opposition et quatre documents (dont les extraits de catalogues), mais aucun échantillon. La titulaire avait compris que le terme "modèle" utilisé dans la question de la division d'opposition transmise par télécopie le 20 mai 1999 désignait, comme il était usuel en français, les caractéristiques de forme d'un produit, c'est-à-dire les photos des catalogues. Elle avait en conséquence indiqué que sa réponse à la notification d'opposition tenait compte des modèles transmis avec cette notification. Les notifications de la division d'opposition reçues ultérieurement se référaient aux catalogues dont les photos, ne montrant pas les détails internes des produits, ne mettaient pas en cause la nouveauté de l'objet des revendications. Cette incompréhension s'était prolongée jusqu'à la réception de la décision de révocation. Il incombait à l'opposant de fournir toutes les pièces justificatives de ses allégations, ainsi par exemple des photos d'échantillons. La titulaire n'avait pas à se déplacer pour prendre connaissance de ceux-ci.

La requête subsidiaire était recevable car la titulaire avait de bonne foi déposé des revendications amendées dès qu'elle avait été en mesure de prendre connaissance des échantillons, c'est-à-dire lors de la procédure orale devant la chambre.

La revendication 1 modifiée n'enfreignait pas l'article 123(2) et (3) CBE. Les parties caractérisantes selon les revendications 1 délivrée et modifiée comportaient des premiers alinéas en substance identiques et spécifiaient toutes deux un logement cylindrique qui permettait le passage des poussoirs.

XII. L'intimée a présenté entre autres les arguments suivants :

Il n'y avait pas de vice substantiel de procédure qui justifiait le renvoi de l'affaire. Le formulaire 2300 de l'acte d'opposition, page 3, partie B, indiquait comme moyens de preuve des échantillons "Meldeleuchte Fa. EAO Lumitas" et "Meldeleuchte Fa. Schlegel". La réponse de la titulaire à la télécopie du 20 mai 1999 montrait qu'elle avait tenu compte des échantillons, ou modèles, "déposés" avec l'acte d'opposition. La division d'opposition n'avait pas de raison de penser que la titulaire n'avait pas vu les échantillons puisqu'ils étaient connus par les firmes concurrentes et consultables auprès de l'OEB. La notification émise par la division d'opposition le 27 septembre 2001 indiquait que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau au vu du document "Schlegel" et de l'échantillon correspondant. La titulaire aurait dû alors reconnaître sa méprise. Elle avait pu en tout cas prendre position

sur les motifs de la révocation qui étaient exposés dans cette notification.

La revendication 1 selon la requête subsidiaire n'était pas admissible au titre de l'article 123(3) CBE. Cette revendication étendait la protection conférée car elle identifiait des pièces conductrices qui étaient logées dans un logement intérieur cylindrique et une unité qui comprenait des poussoirs, alors que la revendication 1 du brevet délivré mentionnait des pièces conductrices logées dans un corps monobloc et un logement intérieur cylindrique permettant le passage de poussoirs.

XIII. La requérante (titulaire du brevet) demande l'annulation de la décision contestée et le renvoi à la première instance pour vice substantiel de procédure (requête principale) ou, comme requête auxiliaire, le maintien du brevet sur la base du jeu de revendications et la description et les figures telles que déposées lors de la procédure orale, et le remboursement de la taxe de recours.

XIV. L'intimée (opposante) demande le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Requête principale

2. La chambre juge que le droit d'être entendu au sens de l'article 113(1) CBE n'a pas été violé parce que la révocation du brevet se fondait sur des motifs au sujet

desquels la titulaire avait pu prendre position. Il s'en suit que la procédure ayant conduit à la décision faisant l'objet du recours n'est pas entachée d'un vice substantiel.

2.1 En l'absence de contestation de la titulaire (voir les points III et V ci-dessus), la division d'opposition était fondée à considérer dans sa notification du 27 septembre 2001 que le document "Schlegel" en combinaison avec l'échantillon correspondant prouvait l'existence d'un usage antérieur public au sens de l'article 54(2) CBE (voir par exemple T 0244/87, motifs 3.3).

2.2 La division d'opposition a correctement estimé que l'objet de la revendication 1 modifiée soumise en réponse à la demande du 17 février 2003 ne différait pas en substance de celui de la revendication 1 qui avait été objectée dans la notification du 27 septembre 2001. Dans ces conditions, puisque le motif et les raisons donnés dans la décision attaquée sont identiques, pour l'essentiel, à ceux qui ont été communiqués à la titulaire dans cette notification et qui n'ont pas été contestés, le droit d'être entendu n'a pas été violé à cette étape de la procédure (points VI à VIII ci-dessus).

2.3 La titulaire a, certes, argumenté dans son mémoire de recours qu'elle n'avait pas été en mesure de prendre position sur les motifs de la révocation, car elle n'avait pas eu connaissance des échantillons déposés avec l'acte d'opposition. La titulaire a aussi argumenté qu'elle avait été induite en erreur par les termes "modèles des deux voyants lumineux tels que déposés et transmis ensemble avec la notification d'opposition"

utilisés pour désigner les échantillons déposés avec l'acte d'opposition dans la question qui lui avait été soumise le 20 mai 1999 par la division d'opposition. Cependant, la notification du 27 septembre 2001 mentionnant des caractéristiques que seul "l'échantillon correspondant" présentait (voir point 2 de cette notification) ne laissait pas le moindre doute quant à l'objet de l'usage antérieur pris en compte par la division d'opposition. Même s'il y a eu méprise causée par le terme "modèles", la titulaire avait été en mesure de répliquer à cette notification, par exemple en réclamant que lui soient transmis les échantillons. Pour ces raisons, la Chambre juge que la titulaire avait pu prendre position sur les motifs de la décision attaquée.

- 2.4 Dans ces circonstances, la requête principale de la requérante est à rejeter et il ne peut pas être fait droit à la requête en remboursement de la taxe de recours puisque les conditions prévues à la règle 67 CBE ne sont pas remplies.

Requête subsidiaire - Recevabilité - Admissibilité des revendications modifiées

3. La Chambre a décidé d'admettre dans la procédure les nouvelles revendications produites au cours de la procédure orale, car la requérante avait annoncé dans son mémoire de recours qu'elle serait en mesure de proposer des revendications modifiées après examen des échantillons, ce qu'elle a fait dès le début de la procédure orale. Les modifications apportées à la revendication 1 correspondent en substance à celles qui avaient été considérées nécessaires dans la notification du 27 septembre 2001 de la division d'opposition.

L'intimée devait donc être en mesure de prendre position après une brève suspension de la procédure orale.

4. La Chambre est satisfaite que les modifications apportées aux revendications, à la description et aux figures du brevet répondent aux exigences de l'article 84 CBE et ne contreviennent pas à l'article 123(2) ou (3) CBE. Plus particulièrement :
 - 4.1 Selon les modifications apportées à la revendication 1 de la requête subsidiaire "l'unité comporte au moins un poussoir (4) de contacts mobiles coopérant avec des contacts fixes des pièces conductrices ou un tel poussoir (4) de contacts mobiles et d'un composant lumineux et des pièces conductrices (7a, 7b) servant à alimenter le composant lumineux (8)" et "le corps présente un logement intérieur cylindrique (13) qui loge des pièces conductrices (6a, 6b, 7a, 7b) munies de contacts fixes, pliées et maintenues, de manière excentrée, par rapport à l'axe de symétrie, et pourvues de plages de raccordement pour les vis".
 - 4.2 Ces modifications précisent essentiellement que les poussoirs et les pièces conductrices du corps tels qu'identifiés dans la revendication 1 du brevet délivré sont, selon la revendication 1 de la requête subsidiaire, respectivement compris dans l'unité, et logées dans le logement intérieur cylindrique du corps monobloc. En tout cas, la revendication 1 de la requête subsidiaire spécifie toujours (voir son dernier alinéa) que le logement intérieur cylindrique permet le passage d'un poussoir. Ces modifications n'introduisent donc dans la revendication 1 que des caractéristiques additionnelles qui sont divulguées dans la demande telle que déposée

(voir la demande publiée, en particulier, colonne 3, lignes 24 à 39 ; colonne 4, lignes 16 à 41 ; figures 1 à 3) et qui limitent la protection conférée.

Nouveauté et activité inventive

5. L'intimée n'a pas contesté ni la nouveauté de l'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire, ni la présence d'une activité inventive. Comme il a été dit ci-dessus au point 3, l'objet de cette revendication correspond en substance à celui qui avait été proposé dans la notification du 27 septembre 2001 par la division d'opposition. La Chambre ne voit pas de raisons de remettre en cause l'opinion exprimée dans cette notification. L'objet de la revendication 1 selon la requête subsidiaire est donc considéré comme nouveau au sens de l'article 54 CBE et impliquant une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

6. Par conséquent, la Chambre conclut que le brevet modifié conformément à la requête subsidiaire et l'invention à laquelle il se rapporte satisfont aux dispositions de la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour maintenir le brevet dans la version suivante :

- revendications 1 à 11 ;
- description, pages 2 à 4 ;
- figures 1 à 8 ;

telles que déposées lors de la procédure orale du
13 juillet 2005.

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

La Greffière :

Le Président :

D. Sauter

F. Edlinger