

**Code de distribution interne :**

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

**D E C I S I O N**  
**du 14 février 2006**

**N° du recours :** T 0988/05 - 3.5.03

**N° de la demande :** 99460039.3

**N° de la publication :** 0973318

**C.I.B. :** H04M 15/00

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Procédé pour payer à distance, au moyen d'un radiotéléphone mobile, l'acquisition d'un bien et/ou d'un service, et système et radiotéléphone mobile correspondants

**Demandeur :**

Société Française du Radiotéléphone-SFR

**Opposant :**

-

**Référence :**

Vice substantiel de procédure/SFR

**Normes juridiques appliquées :**

CBE Art. 96(2), 113(1), 111(1), 123(2)

CBE R. 27(1)(b) et (c)

RPCR Art. 10

**Mot-clé :**

"Fondement des décisions - respect du droit d'être entendu (non) "

"Violation substantielle de procédure (oui) "

"Renvoi devant la première instance (oui) "

"Remboursement de taxe de recours (oui) "

**Décisions citées :**

T 0187/95, T 1022/98, T 0922/02

**Exergue :-**



N° du recours : T 0988/05 - 3.5.03

**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.5.03  
du 14 février 2006

**Requérant :** Société Française du Radiotéléphone-SFR  
42, avenue de Friedland  
F-75008 Paris (FR)

**Mandataire :** Vidon, Patrice  
Cabinet Vidon  
16B, rue Jouanet  
B.P. 90333  
F-35703 Rennes Cedex 7 (FR)

**Décision attaquée :** Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 11 février 2005 par laquelle la demande de brevet européen n° 99460039.3 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

**Composition de la Chambre :**

**Président :** A. S. Clelland  
**Membres :** A. Ritzka  
M.-B. Tardo-Dino

## **Exposé des faits et conclusions**

I. Le présent recours est formé par le demandeur de la demande européenne n° 99460039.3 à l'encontre de la décision rendue le 11 février 2005 par la division d'examen rejetant la demande pour défaut d'activité inventive.

II. La demande initiale comprend la revendication 1 indépendante et les revendications 2 à 22 dépendantes. Dans une notification du 16 février 2004 la division d'examen a mentionné les documents suivants :

D1 : EP 0 708 547 A

D2 : WO 96 25828 A.

En outre la division d'examen était d'avis que la revendication 1 manquait de nouveauté au vu du document D1, que les revendications 2 à 22 manquaient d'activité inventive au vu des documents D1 et D2 et que la revendication 4 ainsi que les revendications dépendantes de celle-ci manquaient de clarté. Concernant l'activité inventive les passages des documents D1 et D2 à considérer étaient cités. Enfin, la notification a attiré l'attention du demandeur sur les exigences de la règle 27(1)(b) et (c) CBE et de l'article 123(2) CBE que la demande et des modifications éventuelles devraient respecter.

III. En réponse à cette notification le demandeur a présenté un nouveau jeu de revendications dans lequel la nouvelle revendication 1 combine les caractéristiques des revendications 1, 4 et 6 (premier alinéa) dans la

version initiale et a présenté une analyse de l'invention et des documents D1 et D2.

- IV. La division d'examen a rejeté la demande de brevet européen pour défaut d'activité inventive de toutes les revendications. Quant à la revendication 1 le raisonnement a été basé sur une approche problème-solution. Elle a en outre formulé "des remarques concernant la réponse du demandeur ne faisant pas partie du rejet de la demande".
- V. Le recours a été déposé le 8 avril 2005. La taxe de recours a été acquittée le même jour. Dans le mémoire de recours, qui a été présenté le 10 juin 2005, le requérant s'est étonné de ce que la décision ait été prise après une seule notification relative à un défaut de nouveauté de la revendication 1 alors que cette décision était finalement fondée sur le défaut d'activité inventive et qu'une modification significative de la revendication 1 initiale avait été entre-temps adressée. En outre, le requérant a présenté une analyse de tous les points de la décision et a requis qu'il soit fait droit au recours et qu'une décision de délivrance soit prononcée.
- VI. En réponse à une notification de la chambre invitant le requérant à clarifier ses requêtes, celui-ci a confirmé par lettre du 3 janvier 2006 qu'il souhaitait faire valoir un vice substantiel de procédure et qu'il requérait le remboursement de la taxe de recours. En outre il a demandé de renvoyer l'affaire à la division d'examen.

## **Motifs de la décision**

1. La décision de rejet de la demande de brevet a été prise à la suite de la réponse à la seule notification établie conformément à l'article 96(2) CBE envoyée durant la procédure d'examen. En réponse le requérant a présenté un nouveau jeu de revendications dans lequel la nouvelle revendication 1 combine les caractéristiques des revendications 1 et 4 et les caractéristiques d'une partie de la revendication 6. En outre il a présenté une analyse détaillée des documents D1 et D2 en ce qui concerne l'objet de la demande.
  
2. Dans sa notification la division d'examen a fait une analyse concernant le défaut de nouveauté de la revendication 1 dans la version originale. Elle n'a pas fait d'observations détaillées concernant les revendications dépendantes. Seuls les passages des documents D1 et D2 qui lui semblaient pertinents ont été indiqués. La notification a omis de mentionner les raisons pour lesquelles ces passages aboutiraient à l'objet des revendications. En outre la notification ne contient aucun argument qui concerne la revendication 1 actuelle qui ne correspond à aucune des revendications initiales.
  
3. Selon l'article 113(1) CBE les décisions de L'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Ce principe de droit procédural fondamental a pour finalité d'assurer que dans une décision aucune partie ne soit surprise par des motifs de rejet de sa requête au sujet desquels elle n'a pu prendre position. La violation de ce principe a pour sanction, non

seulement le remboursement de la taxe de recours, mais également, le renvoi devant la première instance aux conditions de l'article 111(1) CBE et de l'article 10 du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR) (voir par exemple T 0922/02 non publié).

4. Suivant la jurisprudence des chambres de recours, par le terme "motifs" au sens de l'article 113(1) CBE il faut entendre les motifs essentiels de droit et de fait décisifs pour la décision, à savoir le raisonnement sur lequel l'OEB s'est fondé (cf. T 0187/95 non publié).
5. Dans le cas présent la division d'examen a mentionné dans la seule notification établie conformément à l'article 96(2) CBE que les revendications dépendantes manquaient d'activité inventive. La division d'examen a exposé que ces caractéristiques seraient des variantes généralement connues de l'état de la technique établi par le document D1 ou D2 et a indiqué quelques passages des documents D1 et D2 qui contiendraient les caractéristiques des revendications dépendantes.
6. Bien qu'il ait été fait allusion à un défaut d'activité inventive au sujet des revendications dépendantes dans la notification établie conformément à l'article 96(2) CBE, il n'est pas évident que les arguments exposés au sujet des revendications initiales 1, 4 et 6 soient directement transposables à la revendication 1 actuelle.
7. En outre, en ce qui concerne la revendication 1, la décision de rejet de la demande a été fondée sur une approche problème-solution détaillée de plus d'une page qui n'a pas été exposée dans la notification unique établie conformément à l'article 96(2) CBE et qui a été

exposée pour la première fois dans la décision. Par conséquent, le requérant n'a pas eu l'occasion de prendre position sur ce raisonnement. Comme la définition du problème joue un rôle important dans une approche problème-solution, le requérant aurait dû avoir la possibilité de s'exprimer au moins sur ce point. Il ne peut être dès lors exclu que ce raisonnement ait pu le prendre par surprise au sens de la jurisprudence (voir T 1022/98 point 1 non publié). Donc, le droit d'être entendu selon l'article 113(1) CBE n'a pas été respecté.

8. En outre, la notification a attiré l'attention du demandeur sur les exigences de la règle 27(1)(b) et (c) CBE et de l'article 123(2) CBE que la demande et des modifications éventuelles devraient respecter ce qui peut être interprété comme une invitation à proposer des modifications, et cela, d'autant plus que la notification n'a pas signalé qu'il n'était pas possible de savoir quelle partie de la demande pourrait servir de base à une nouvelle revendication susceptible d'être admise. Or, les procédures entre l'OEB et le demandeur sont gouvernés par le principe de la protection de la confiance légitime qui implique que les notifications doivent être claires et non ambiguës pour le demandeur (cf. La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, 4ème édition 2001, p. 285). Sur la base de ce principe le requérant ne devait pas s'attendre à une décision de rejet.
9. La violation de l'article 113(1) CBE et l'entorse faite au principe de la protection de la confiance légitime ayant abouti au rejet de la demande de brevet caractérisent en l'espèce un vice substantiel de

procédure qui justifie non seulement le remboursement de la taxe de recours selon la règle 67 CBE, mais aussi le renvoi à la division d'examen afin de rendre au requérant la possibilité dont il a été privé de faire valoir ses arguments aussi devant cette instance. En conséquence il doit être fait droit au recours dans la mesure où il a pour objet l'annulation de la décision de la première instance et le remboursement de la taxe de recours, cf. T 0922/02. En ce qui concerne la suite à donner à l'affaire la chambre considérant les articles 111 CBE et 10 RPCR déjà cités, renvoie cette affaire devant la première instance afin de garantir au demandeur le bénéfice de deux instances.

### **Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. La décision objet du recours est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour poursuite de la procédure d'examen.
3. La taxe de recours est remboursée.

Le Greffier :

Le Président :

D. Magliano

A. S. Clelland