

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 10 juillet 2008**

N° du recours : T 1306/05 - 3.5.02
N° de la demande : 98401951.3
N° de la publication : 0895332
C.I.B. : H02H 9/06
Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Dispositif de protection contre les surtensions avec des éclateurs en parallèle comprenant chacun une inductance

Titulaire du brevet :

ABB France

Opposant :

Dehn + Söhne GmbH + Co.KG

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 104, 111(1), 114
CBR R. 100(1), 116(1)
RPCR Art. 13(1)

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :

-

Mot-clé :

"Recevabilité des moyens invoqués tardivement - (oui)"
"Renvoi à la première instance - (oui)"
"Répartition des frais - (oui)"

Décisions citées :

-

Exergue :

voir les points 2 à 5.3 des motifs



N° du recours : T 1306/05 - 3.5.02

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.5.02
du 10 juillet 2008

Requérante : Dehn + Söhne GmbH + Co.KG
(Opposante) Hans-Dehn-Strasse 1
D-92318 Neumarkt/Opf (DE)

Mandataire : Kruspig, Volkmar
Meissner, Bolte & Partner GbR
Widenmayerstrasse 48
D-80538 München (DE)

Intimée : ABB France
(Titulaire du brevet) 9, avenue Edouard Belin
F-92566 Rueil Malmaison (FR)

Mandataire : Hirsch & Associés
58, avenue Marceau
F-75008 Paris (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
21 juillet 2005 par laquelle l'opposition
formée à l'égard du brevet n° 0895332 a été
rejetée conformément aux dispositions de
l'article 102(2) CBE 1973.

Composition de la Chambre :

Président : M. Ruggiu
Membres : J.-M. Cannard
E. Lachacinski

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante, qui avait fait opposition au brevet européen n° 0 895 332, a formé recours contre la décision de la division d'opposition rejetant son opposition. Selon la décision attaquée, l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré était nouveau et impliquait une activité inventive par rapport à l'art antérieur disponible, plus particulièrement par rapport à l'enseignement, pris en combinaison, des documents:

D0: "Summenstrom-Funkenstrecke für das TT-System", ETZ Elektrotechnische Zeitschrift, vol. 117, n°3, février 1996, page 7, Berlin (DE), XP000555687, et

D1: CH-592 973.

II. Avec une lettre transmise par télécopie le 10 juin 2008, la titulaire du brevet a demandé à titre principal le rejet de l'opposition (rejet du recours) et déposé six requêtes subsidiaires. La revendication 1 du brevet en litige tel que délivré s'énonce comme suit:

"Dispositif de protection des équipements électroniques et/ou électrotechniques à l'encontre de surtensions transitoires, pour réseaux de distribution électrique de type T-T, constitué de moyens (E1, E2) formant éclateur interposés entre la ligne de neutre (N) et la ligne de terre (T), ainsi que des moyens formant varistance (V10; V11, V12) interposés entre la (ou les) ligne(s) de phase et la ligne de neutre, la (ou les) ligne(s) de phase (Ph; Ph1, Ph2, Ph3) et la ligne de terre (T) étant en circuit ouvert, **caractérisé en ce que** les moyens formant éclateur comprennent au moins deux branches qui sont

montées en parallèle et qui comportent chacune un éclateur (E1, E2) en série avec une inductance (I1, I2)."

III. La requérante (opposante) a produit pour la première fois au cours de la procédure orale, qui a eu lieu le 10 juillet 2008 devant la chambre de recours, les documents suivants:

Deutsche Norm DIN VDE 0110-1,

Deutsche Norm DIN VDE 0675-6/A1, et

D4: DE-B-1 009 709, que la chambre a décidé d'admettre dans la procédure.

IV. Les requêtes finales des parties, formulées lors de la procédure orale après l'admission du document D4 sont les suivantes:

a) La requérante a demandé à titre principal l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen n° 0 895 332, subsidiairement le renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré et, plus subsidiairement, l'ajournement de la procédure orale.

La requérante a également indiqué qu'elle s'opposait à la répartition des frais demandée par l'intimée.

b) L'intimée (titulaire du brevet) a demandé à titre principal le renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré, subsidiairement, la clôture de la procédure orale et la fixation d'une date pour une autre procédure orale.

Dans les deux cas, l'intimée a demandé une répartition des frais en sa faveur (voyages, hébergement, honoraires du mandataire pour la préparation et la présence à la procédure orale).

L'intimée a demandé que soit versée au dossier une feuille faisant état de remarques relatives au déroulement de la procédure orale.

- V. La requérante a argumenté, entre autres, que le document D4 qui était de prime abord hautement pertinent devait être admis dans la procédure. L'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'impliquait pas d'activité inventive au vu de la combinaison des documents D0 et D4.

D4 avait été révélé lors d'une recherche occasionnée par les requêtes subsidiaires qui avaient été déposées par la titulaire un mois avant la procédure orale devant la chambre. Il était cité à l'encontre du brevet tel que délivré pour répondre à l'argument avancé par la titulaire au cours de la procédure orale selon lequel il n'était pas connu de placer un éclateur en série avec une inductance. D4 n'était donc pas déposé tardivement et l'équité ne justifiait pas une répartition différente des frais.

- VI. L'intimée a argumenté, entre autres, que le document D4 qui avait été produit très tardivement à la dernière étape de la procédure de recours, ne devait pas être admis dans la procédure. En cas de recevabilité, l'affaire devait être remise à la première instance afin de lui donner le temps nécessaire à la préparation de sa défense.

Rien ne justifiait le dépôt très tardif de D4. L'équité exigeait une répartition des frais en sa faveur, l'attitude de la requérante l'ayant contrainte à préparer et à assister à une procédure orale superflue.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Recevabilité du document D4 et renvoi de l'affaire à la première instance

2. Selon la décision attaquée, le document D0 constitue l'art antérieur le plus proche et le dispositif de protection selon la revendication 1 du brevet tel que délivré ne se distingue du dispositif de protection divulgué dans ce document que par des moyens éclateur formés de deux branches parallèles comportant chacune un éclateur en série avec une inductance, ainsi que ces moyens sont spécifiés dans la partie caractérisante de la revendication 1. Ces considérations émises par la division d'opposition ne sont pas contestées par les parties.
3. Le document D4, qui a été évoqué par la requérante pour la première fois lors de la procédure orale devant la chambre de recours, se rapporte à un dispositif de protection contre les surtensions qui comprend deux branches parallèles comportant chacune un éclateur en série avec une inductance, les deux inductances étant couplées. Il est clair que D4 divulgue à première vue des moyens éclateur du type de ceux qui sont décrits

dans la partie caractérisante de la revendication 1. Il existe donc de prime abord de bonnes raisons de croire que D4 est éminemment pertinent et pourrait s'opposer en combinaison avec l'enseignement de D0 au maintien du brevet tel que délivré. En vertu de l'article 114 CBE, ainsi que de la règle 116(1) CBE et de l'article 13(1) du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR), la chambre dispose d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet de prendre en considération en fonction des circonstances des faits éminemment pertinents qui n'ont pas été produits en temps voulu. Par conséquent, la chambre a décidé d'admettre le document D4 dans la procédure au vu de sa pertinence.

4. Dans ces conditions, l'intimée a demandé le renvoi de l'affaire à la division d'opposition. Conformément à l'article 111(1) CBE, il est du pouvoir d'appréciation de la chambre de recours soit de statuer sur le fond, soit de renvoyer l'affaire à l'instance qui a pris la décision attaquée. Le document D4 présenté pour la première fois pendant la procédure orale devant la chambre semblant éminemment pertinent, la chambre estime approprié d'exercer le pouvoir que lui confère l'article 111(1) CBE pour renvoyer l'affaire à l'instance qui a rendu la décision attaquée afin que la procédure soit poursuivie en tenant compte de D4 et que les parties puissent être entendues par deux instances à cet égard.

Requête en répartition des frais

5. L'article 104 CBE ensemble la règle 100(1) prévoit que chacune des parties à la procédure de recours sur opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins

que la chambre n'arrête une répartition différente des frais dans la mesure où l'équité l'exige (voir aussi l'article 16 RPCR).

- 5.1 Le dépôt tardif par la requérante lors de la procédure orale devant la chambre du document D4, dont la pertinence à l'encontre du brevet tel que délivré est telle qu'elle a pour conséquence le renvoi de l'affaire à la première instance sans que l'affaire n'ait été examinée au fond, a rendu sans objet la tenue de cette procédure orale ainsi que sa préparation par l'intimée.

- 5.2 Aucun changement survenu antérieurement à l'introduction de D4 ne justifie que ce document ait été déposé si tardivement dès lors que les faits de la cause relatifs à la requête principale de l'intimée ont été maintenus inchangés tout au long de la procédure de recours. La requérante ne peut également pas valablement soutenir qu'elle a déposé D4 en riposte à une nouvelle argumentation orale développée par l'intimée puisqu'il ressortait de la décision attaquée qu'aucune combinaison des documents de l'art antérieur disponible ne parvenait à l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré.

- 5.3 Puisque le comportement de la requérante a obligé, sans justification valable, l'intimée à préparer, et à comparaître à la procédure orale du 10 juillet 2008 qui était superflue, la chambre juge équitable d'ordonner le remboursement par la requérante des frais de voyage et d'hébergement pour les deux personnes présentes pour l'intimée, ainsi que la rémunération du mandataire représentant l'intimée pour préparer et assister à la procédure orale devant la chambre.

Audition d'un témoin

6. En l'état, la requête en audition de témoin de la requérante ne présente aucun intérêt pour l'affaire.

Observation de la titulaire formulée au point 4 de la feuille versée au dossier

7. Au point 4 de la feuille qu'elle a déposée lors de la procédure orale, la titulaire fait valoir qu'un vice fondamental affecterait la procédure si la procédure orale devait être poursuivie le même jour après l'admission du document D4. Cette observation est sans objet dès lors qu'il a été fait droit à sa requête de renvoi de l'affaire.

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. Les frais de voyage et d'hébergement pour les deux personnes présentes pour l'intimée (titulaire du brevet), ainsi que la rémunération du mandataire représentant l'intimée pour préparer et assister à la procédure orale devant la chambre seront remboursés par la requérante (opposante).

La Greffière:

Le Président:

M. Kiehl

M. Ruggiu