

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 21 juillet 2010**

N° du recours : T 0625/09 - 3.5.03

N° de la demande : 04360076.6

N° de la publication : 1515211

C.I.B. : G05D 3/10

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Commande tactile à capteurs capacitifs pour lève-vitre ou
toit-ouvrant électrique

Demandeur :

Delphi Technologies Inc.

Opposant :

-

Référence :

Commande tactile/DELPHI TECHNOLOGIES INC.

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 109

CBE R. 103(1), (2)

Mot-clé :

"Remboursement de taxes de recours - non"

Décisions citées :

G 0003/03, J 0032/95, T 0700/01, T 1578/05

Exergue :

-



N° du recours : T 0625/09 - 3.5.03

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.5.03
du 21 juillet 2010

Requérante : Delphi Technologies Inc.
5725 Delphi Drive
P.O. Box 5052
Troy
Michigan 48007 (US)

Mandataire : Robert, Vincent
Delphi France SAS
64, avenue de la Plaine de France
Zac Paris Nord 2
BP 65059
F-95972 Tremblay-en-France (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets postée le 20 octobre 2008 par laquelle la demande de brevet européen n° 04360076.6 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(2) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : M.-B. Tardo-Dino
Membres : A. J. Madenach
T. Snell

Exposé des faits et conclusions

- I. Le présent recours déposé le 23 décembre 2008 et suivi du mémoire de recours déposé le 27 février 2009 était dirigé à l'encontre de la décision de la division d'examen rendue le 20 Octobre 2008 rejetant la demande de brevet européen 04 360 076.6.
- II. Le requérant demandait le bénéfice de la révision préjudicielle et le remboursement de la taxe de recours.
- III. La division d'examen a fait droit à la demande de révision préjudicielle par décision du 19 mars 2009 sur la base des revendications 1-10 reçues le 27 février 2009 et annexées au mémoire de recours. Elle a continué la procédure d'examen et a délivré un brevet sur la base d'un jeu de revendications reçu le 27 juillet 2009.
- IV. Elle a indiqué qu'elle ne pouvait faire droit à la requête en remboursement de la taxe de recours et a en conséquence renvoyé l'affaire devant la chambre de recours.
- V. Cette requête en remboursement de la taxe de recours, est la seule requête pendante devant la chambre de recours.
- VI. Les faits utiles à la présente affaire sont les suivants:
 - une première notification a été adressée au demandeur le 21 septembre 2005 par la division d'examen;

- en réponse à une deuxième notification du 6 avril 2006 le déposant a déposé un nouveau jeu de revendications par télécopie du 22 janvier 2007;

- par lettre du 21 mai 2008 le déposant a été convoqué à une procédure orale; les observations en annexe à la convocation introduisaient un nouveau document pour la discussion de l'activité inventive;

- par lettre du 29 août 2008, reçue le 3 septembre 2008, le déposant a indiqué se ranger à l'avis de la division d'examen après avoir considéré D9. En page 2 de cette lettre il a mentionné que compte tenu de l'adéquation entre sa position et celle de la division d'examen, il demandait une décision en l'état du dossier et indiquait que le déposant n'assisterait pas à la procédure orale. Il déposait un nouveau jeu de revendications supposées pallier les objections de clarté résiduelles. Il demandait aussi un entretien téléphonique pour s'assurer entre autres, de la conformité de la nouvelle rédaction des revendications 1 et 8;

- le 8 septembre 2008 un entretien téléphonique a eu lieu au cours duquel le déposant a été informé que son dernier jeu de revendications, adressé après la date fixée pour produire de nouveaux documents, n'était pas "admissible" en vertu de la règle 116(1) CBE et des directives E-III,8,6 et, parce que a priori les nouvelles revendications ne satisfaisaient pas aux exigences des articles 84 et 123(2) CBE; la procédure orale était maintenue.

- par télécopie du 9 septembre 2009 le déposant a signalé qu'il ne se présenterait pas à la procédure orale. Il a indiqué dans cette correspondance que la présence du représentant à la procédure orale ne permettrait pas de clore le dossier. Depuis l'introduction de D9, les divergences de fond avaient disparu et seuls demeuraient à régler des points de détail; les modifications mineures ne justifiaient pas d'engager les frais que représente une procédure orale pour le déposant. Il envisageait également en cas de maintien de la procédure orale de régler la situation par une révision préjudicielle avec une requête en remboursement de taxe;

- la décision de la division d'examen, rendue le 20 octobre 2008, a refusé la demande sur la base des revendications déposées par télécopie le 22 janvier 2007 après avoir déclaré que les revendications déposées tardivement le 3 septembre 2008 n'étaient pas "admissibles" parce qu'a priori elles ne satisfaisaient pas aux exigences des articles 84 et 123(2) CBE au visa des textes ci-dessus mentionnés au cours de l'entretien téléphonique.

Elle a néanmoins fait des remarques additionnelles sur le jeu de revendications déclaré irrecevable (point IV de la décision);

- dans une notification en date 17 mars 2009 selon l'article 94(3) CBE faisant suite au recours, la division d'examen a invité le demandeur de remédier aux irrégularités identifiées dans cette notification qui fait explicitement référence aux remarques additionnelles de la décision du 20 octobre 2008;

- le 27 juillet 2009, le demandeur a déposé une requête ajustée selon les suggestions de la division d'examen;

- le 23 mars 2010, la division d'examen a envoyé une notification selon la règle 71(3) CBE en vue de la délivrance d'un brevet basé sur la requête du 27 juillet 2009.

VII. Les arguments du requérant à l'appui de sa requête en remboursement de taxe peuvent se résumer ainsi. La division d'examen n'a pas suivi le cours normal d'une procédure. La finalité d'une procédure orale est de permettre la conciliation de deux positions distinctes. Or, après l'introduction de D9, la procédure orale requise à l'origine ne se justifiait plus puisqu'il n'existait plus de divergences sur le fond mais de nouvelles objections sans rapport avec les questions d'origine. Une troisième communication aurait suffi, alors surtout que l'allongement de la procédure consécutif n'aurait pas été de son fait mais dû à l'introduction de D9 au moment de la convocation à la procédure orale. Compte tenu du ton lors de l'entretien téléphonique, le requérant pourtant d'accord avec l'analyse de la division d'examen, n'a pas été à même de présenter des requêtes remédiant aux insuffisances signalées. En effet, l'examineur au cours de l'entretien téléphonique du 8 septembre 2008 précédant cette procédure orale aurait fait comprendre au mandataire qu'il n'y aurait aucune possibilité de soutenir les dernières modifications déposées le 3 septembre 2008. C'est pourquoi le requérant a estimé que sa présence à la procédure orale n'était pas justifiée.

- VIII. La chambre dans une communication du 2 novembre 2009 a fait connaître au requérant son opinion provisoirement négative sur les mérites de la requête, à première vue non fondée comme ne remplissant pas les conditions de la règle 103 CBE.
- IX. Le requérant a répondu le 22 janvier 2010 qu'il était d'accord avec les observations de principe énoncées dans la communication, mais qu'en l'espèce, cette vision des choses était demeurée théorique en raison de l'attitude de fermeture lors de la communication téléphonique.
- X. Il n'y a pas eu de requête de procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Les principes en matière de remboursement de la taxe de recours d'abord définis par la jurisprudence G 03/03 (OJ 2005, 344; J 32/95, OJ EPO 1999, 713; T 700/01 non publiée au journal officiel de l'OEB) sont désormais codifiés dans la règle 103(1) et (2) CBE.

Lorsque la division d'examen estime le recours bien fondé mais non la requête en remboursement de la taxe de recours elle doit transmettre cette requête pour jugement à la chambre de recours qui aurait connu du recours sur le fond si la révision préjudicielle n'avait pas eu lieu.

2. Le bien fondé de la demande en remboursement de la taxe de recours.

2.1 Pour qu'il soit fait droit à une demande de remboursement de la taxe de recours, trois conditions doivent être réunies.

- il doit avoir été fait droit au recours ou à la révision préjudicielle;
- il doit y avoir un vice substantiel de la procédure qui a conduit à la décision attaquée;
- le remboursement doit être conforme à l'équité.

2.2 La première condition est vérifiée. Quant au vice de procédure allégué il est fait état d'une conduite de la procédure d'examen non conforme aux critères habituels dans la pratique, au mépris du principe de la bonne foi du déposant. La synthèse des irrégularités alléguées par le requérant est la suivante. La division d'examen a introduit un document D9 au moment de la convocation à la procédure orale. Ce document a changé le cours de la procédure en convaincant le déposant que ses revendications devaient être revues. A partir de ce moment là, aucune procédure orale ne se justifiait car, soutient le requérant de façon un peu contradictoire, d'une part, il ne s'agissait que de points de détails, et d'autre part, il ne pouvait procéder aux amendements nécessaires dans le délai imparti par la division d'examen: le déposant était d'accord avec l'analyse sur le fond proposée par l'examineur et selon lui un brevet pouvait être délivré au prix de légers ajustements, mais la suite nécessaire était une nouvelle communication ou en tout cas une poursuite de la procédure par écrit. En tout état de cause le ton de l'examineur au téléphone le confortait dans l'idée que la présence à l'audience serait inutile.

- 2.3 A titre préliminaire, la chambre remarque qu'elle ne peut fonder sa décision que sur des éléments objectifs; elle n'a en ce qui concerne l'entretien téléphonique que son compte rendu, dont le contenu n'est pas contesté le requérant se plaignant du ton qui l'aurait définitivement dissuader de se présenter à l'audience.
- 2.4 L'article 94(3) CBE et la règle 71(1) CBE, laissent à la division d'examen un pouvoir d'appréciation dont l'exercice dépend des circonstances de chaque espèce. Seule la violation d'un principe fondamental tel que celui du droit d'être entendu justifie une remise en cause de l'exercice de ce pouvoir de discrétion lors du recours. (voir à titre d'exemple T 1578/05 non publiée au JO de l'OEB).
- 2.5 La question déterminante en l'espèce est donc de savoir si la division d'examen en maintenant cette procédure orale et en rejetant comme irrecevable le dernier jeu de revendications en l'absence du déposant, au lieu comme l'aurait souhaité ce dernier, d'adresser une troisième notification, a commis une violation d'un principe général de procédure.
- 2.6 La chambre ne voit pas en l'espèce matière à une telle violation pour les raisons suivantes. La procédure orale a été fixée après deux communications de la division d'examen. Il est vrai que le document D9 a été introduit tard, mais de l'aveu même du requérant les modifications qui s'ensuivaient étaient des ajustements. Les revendications présentées en réponse à la convocation à la procédure orale une semaine avant ont été rejetées, en l'absence du déposant, non seulement parce que tardives mais pour manque de clarté et de non-conformité

à l'article 123(2) CBE. Et finalement dans la lettre du 27 juillet 2009 en phase de révision préjudicielle le requérant précisément "ajuste" les points signalés au paragraphe "remarques additionnelles" de la décision du 20 octobre 2008. Il ressort de ce déroulement que les imperfections du jeu de revendications refusé et accepté depuis étaient de nature à pouvoir être réglées lors de la procédure orale. Au-delà du ton et de l'agressivité dont fait état le requérant - relevant d'un vécu non vérifiable -, les termes du compte rendu du 8 septembre 2009, que le requérant a reçus sont clairs: d'une part il s'agit d'une opinion ("Les nouvelles revendications ne sont pas admissibles en vertu de la règle 116(1) CBE et des directives E-III, 8.6 parce que **a priori** (mis en valeur par la chambre) elles ne satisfont pas aux exigences des articles 84 et 123(2) CBE") et d'autre part les irrégularités soulevées sont celles qui surviennent généralement lors du dépôt de nouvelles requêtes et se résolvent la plupart du temps à l'audience pour les requêtes tardives. Or la procédure orale était maintenue à la date fixée.

- 2.7 Il ressort de ce compte rendu rapproché des remarques additionnelles de la décision que ne pouvait pas être d'emblée exclue la recevabilité des revendications déposées qui ont donné lieu à la révision préjudicielle.
- 2.8 Contrairement à ce que soutient le requérant, un examen objectif de l'ensemble des étapes de la procédure d'examen rappelées au paragraphe VI, conduit à penser que la procédure orale aurait pu jouer son rôle de permettre au requérant de finaliser les revendications qu'il a présentées avec son mémoire de recours sans prolonger la procédure. La position du requérant

consistant à préjuger de l'inutilité de cette procédure ne peut se justifier. En choisissant la voie de la procédure orale plutôt qu'une troisième notification, la division d'examen a agi dans la marge de manœuvre que lui reconnaissent l'article 94 (3) CBE et la règle 71(1) CBE. En l'absence d'autres faits de nature à contrarier le principe de bonne foi la chambre ne trouve pas matière à un vice substantiel de procédure.

2.9 Dans ces circonstances la chambre ne voit pas non plus en quoi la bonne foi du requérant aurait été surprise.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

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

Le greffier

Le Président

K. Götz

M.-B. Tardo-Dino