

**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 11 septembre 2013**

**N° du recours :** T 0272/12 - 3.4.01

**N° de la demande :** 08708740.9

**N° de la publication :** 2132684

**C.I.B. :** G06K 19/077, B42D 15/10

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**  
Procédé de fabrication de cartes électroniques comprenant au moins un motif imprimé

**Demandeur :**  
NagraID S.A.

**Référence :**  
-

**Normes juridiques appliquées :**  
CBE R. 103(1)(2), 71(2)

**Mot-clé :**  
"Vice substantiel de procédure (non)"  
"Remboursement de la taxe de recours (non)"

**Décisions citées :**  
G 0002/97

**Exergue :**  
-



N° du recours : T 0272/12 - 3.4.01

**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.4.01  
du 11 septembre 2013

**Requérant :** NagraID S.A.  
(Demandeur) Le Crêt-du-Loclé 10  
CH-2301 La Chaux-de-Fonds (CH)

**Mandataire :** Surmely, Gérard  
ICB  
Ingénieurs Conseils en Brevets SA  
Faubourg de l'Hôpital 3  
CH-2001 Neuchâtel (CH)

**Décision attaquée :** Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets postée le 5 octobre 2011 par laquelle la demande de brevet européen n° 08708740.9 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(2) CBE.

**Composition de la Chambre :**

**Président :** G. Assi  
**Membres :** P. Fontenay  
A. Pignatelli

## **Exposé des faits et conclusions**

I. La division d'examen a rejeté la demande de brevet européen n° 08 708 740.9 au motif que la demande comportait deux revendications indépendantes de la même catégorie en violation des dispositions de l'article 84 CBE et de la règle 43(2) CBE. La décision de rejet a été signifiée à la demanderesse par courrier du 5 octobre 2011.

II. Cette décision de rejet faisait suite à deux notifications de la division d'examen selon l'article 94(3) CBE. Dans la première notification du 23 mars 2010, la division d'examen s'était limitée à faire état d'un manque d'activité inventive des revendications. Dans la seconde notification du 7 décembre 2010, la division d'examen s'était à nouveau prononcée sur le même jeu de revendications, qui n'avait pas été modifié à ce stade. Elle avait alors reconnu la brevetabilité de la revendication 1 et ne s'était pas prononcée sur les mérites des autres revendications indépendantes 9, 26 et 32, mais avait soulevé une nouvelle objection au titre de l'article 84 CBE en combinaison avec la règle 43(2) CBE au motif qu'il y avait deux revendications indépendantes de procédé et de produit.

Par courrier du 30 mars 2011, la demanderesse avait alors modifié les revendications de manière à ne conserver qu'une seule revendication de procédé, mais avait maintenu les deux revendications indépendantes de produit.

III. La requérante (la demanderesse) a formé un recours contre cette décision par voie électronique le 5 décembre 2011. La taxe de recours a été acquittée le 7 décembre 2011. Le mémoire exposant les motifs du recours, quant à lui, a été déposé par voie électronique le 5 janvier 2012. La requérante a demandé la délivrance d'un brevet sur la base de revendications modifiées selon une requête principale et une requête subsidiaire. Elle a alors également demandé le remboursement de la taxe de recours en raison de trois vices de procédure (règle 103(1)(a) CBE).

IV. Dans une notification datée du 14 février 2012, la division d'examen a fait droit au recours en vertu de l'article 109(1) CBE et a annulé la décision attaquée. Elle n'a, cependant, pas fait droit à la requête en remboursement de la taxe de recours. Cette requête a donc été déférée à la Chambre de recours pour décision (règle 103(2) CBE).

Dans une notification établie conformément à la règle 71(3) CBE datée du 18 avril 2012, la division d'examen a informé la requérante qu'elle envisageait de délivrer un brevet européen sur la base des documents soumis en vertu de la requête principale.

Un brevet a ensuite été délivré par décision du 26 juillet 2012 (article 97(1) CBE).

V. L'objet du présent recours ne concerne donc désormais que la requête en remboursement de la taxe de recours.

VI. En l'occurrence, la requérante considère que le remboursement de la taxe de recours est équitable en raison de trois vices substantiels de procédure.

À ce titre, la requérante fait valoir que:

- *"l'ensemble des motifs s'opposant à la brevetabilité du jeu de revendications aurait dû être exposé dans la première notification de sorte que l'objection au titre de l'article 84 est tardif"* (cf. mémoire de recours, point 4);
- *"la deuxième notification aurait dû prendre position quant à l'activité inventive des revendications 9, 26 et 32 ou pour le moins de la revendication 26 et/ou 32"* (cf. mémoire de recours, point 4);
- l'examineur aurait dû "prendre contact avec le mandataire pour s'assurer si ce dernier a volontairement laissé les deux revendications indépendantes de produit sans donner de raisons à ce sujet" (cf. mémoire de recours, point 5).

VII. Une procédure orale a été requise. Le mémoire de recours ne permettant pas d'établir si cette requête (cf. page 5 du mémoire) s'appliquait également à la requête en remboursement de la taxe de recours, la requérante a été citée à comparaître à une procédure orale devant la Chambre afin de lui permettre de présenter ses arguments oralement (cf. citation du 11 juin 2013).

Dans une notification établie conformément à l'article 15(1) du Règlement de Procédure des Chambres de Recours (RPCR), jointe à la citation à comparaître, la Chambre a informé la requérante de son avis provisoire quant à la requête en remboursement. La Chambre a notamment indiqué qu'elle estimait qu'aucune

des raisons invoquées par la requérante ne semblait constituer un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

- VIII. Dans un courrier daté du 20 juin 2013, la requérante a requis l'annulation de la procédure orale et présenté un certain nombre d'arguments supplémentaires en réaction à l'opinion provisoire émise par la Chambre.

Dans le paragraphe qui vient clore ce courrier du 20 juin 2013, la requérante souligne l'importance que revêt à ses yeux la décision que la Chambre est appelée à rendre. La requérante, en effet, conclut son courrier en ces termes: *"Finalement, nous nous permettons de mentionner que l'enjeu de votre décision n'est pas le remboursement d'une taxe de recours aussi souhaitable soit-elle, mais d'établir premièrement la portée de l'exigence de la Règle 71(2) pour une Division d'examen dans le cas d'une objection de manque d'activité inventive du jeu de revendications et, deuxièmement, si le rejet d'une demande de brevet pour un simple oubli de répondre à une des objections soulevées, alors que rien n'indique un désaccord de la Demanderesse à ce sujet, est une pratique acceptable pour l'OEB"*.

- IX. Bien que la requérante ait requis l'annulation de la procédure orale dans son courrier du 20 juin 2013, celle-ci a été maintenue. Elle a eu lieu le 11 septembre 2013 en l'absence de la requérante, celle-ci n'étant pas non plus représentée.

## **Motifs de la décision**

1. *Remboursement de la taxe de recours*
  - 1.1 En vertu de la règle 103(1) (a) CBE, La taxe de recours est remboursée: "*en cas de révision préjudicielle [...], si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure, [...]*". En l'espèce, la division d'examen a fait droit au recours par voie de révision préjudicielle, mais n'a pas ordonné le remboursement de la taxe de recours. C'est donc à la Chambre de recours de statuer sur cette requête en remboursement (règle 103(2) CBE) en déterminant si un tel remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure qui se serait produit pendant la phase de première instance. Un vice de procédure, c'est-à-dire une irrégularité, est considéré substantiel par la jurisprudence des Chambres de recours lorsqu'il y a un lien entre l'irrégularité et la décision rendue.
  - 1.2 En l'occurrence, la Chambre considère qu'aucune des raisons invoquées par la requérante ne constitue un vice substantiel de procédure et que, par conséquent, la taxe de recours ne saurait être remboursée.
    - 1.2.1 Même s'il est effectivement préférable que la première notification émise par la division d'examen fasse état, pour des raisons d'efficacité, de tous les motifs s'opposant à la délivrance d'un brevet, une telle approche ne saurait être appliquée de façon absolue. Cette approche doit en effet être considérée dans le cadre du principe plus général d'économie de la procédure. Il trouve donc sa pleine application, par exemple, dans le cas de demandes de brevet pour

lesquelles la division d'examen considère que les manquements aux exigences de la CBE sont de nature à pouvoir être surmontés, rendant ainsi une issue positive vraisemblable. Cela implique qu'il s'agisse de demandes pour lesquelles un examen complet sera effectivement possible. Si, au contraire, la division d'examen est d'avis qu'il sera difficile de surmonter certaines objections, alors une première notification limitée à ces motifs ou certains, seulement, de ces motifs semble tout à fait justifiée. Ceci ne préfigure cependant en rien que la division d'examen ne se laissera pas convaincre par les arguments présentés par la demanderesse pour réfuter les objections soulevées.

Des raisons d'ordre pratique peuvent également justifier que la première notification se limite à certains motifs. C'est, par exemple, le cas lorsque les revendications sont tellement peu claires qu'elles ne permettent effectivement aucun examen, ou bien, lorsque l'objet revendiqué définit un objet qui diffère substantiellement du contenu de la demande initiale.

En l'espèce, il est tout à fait concevable que la division d'examen ait, dans un premier temps, considéré que les inventions telles que revendiquées n'étaient pas inventives et qu'elle ait ensuite révisé sa position au vu des arguments avancés par la demanderesse. Elle a alors informé celle-ci de ce revirement, reconnaissant la brevetabilité de la revendication 1, et alors seulement fait état d'autres motifs s'opposant à la délivrance. La Chambre ne saurait identifier un quelconque manquement dans cette façon de procéder. En effet, la notion d'objection tardive invoquée par la requérante ne peut être retenue à l'encontre d'une



division d'examen dont c'est précisément le rôle d'examiner, à tout stade de la procédure d'examen, si la demande satisfait aux conditions de la CBE.

Dans son courrier du 20 juin 2013, la requérante estime qu'une telle approche reviendrait à vider la règle 71(2) CBE en bonne partie de son contenu. Cette règle précise que: "*La notification prévue à l'article 94, paragraphe 3, doit être motivée et indiquer, s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen*". La réflexion menée par la Chambre dans le paragraphe qui précède irait, en effet, à l'encontre de cette prescription, selon la requérante, puisqu'elle conduirait la division d'examen, dans la majorité des cas où le manque d'activité inventive à l'encontre du jeu de revendications est soulevé, à arrêter là son analyse de brevetabilité et donc s'épargner la tâche de citer d'autres motifs.

De l'avis de la Chambre, il n'existe, dans le cadre du scénario évoqué ci-dessus, c'est-à-dire lorsqu'une objection d'activité inventive est soulevée à l'encontre de toutes les revendications et qu'il apparaît difficile d'envisager une issue positive de la requête en délivrance, aucune obligation de citer d'autres motifs s'opposant eux aussi à la délivrance d'un brevet européen. Ceci est conforme à la formulation de la règle 71(2) CBE qui fait précéder l'évocation de "*l'ensemble des motifs*" de la condition "*s'il y a lieu*". Pour la Chambre, l'expression "*s'il y a lieu*" traduit la volonté du législateur de reconnaître un pouvoir discrétionnaire à la division d'examen quant à la nécessité ou non d'évoquer dans la notification selon l'article 94(3) CBE tous les motifs s'opposant à la

délivrance du brevet. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé compte tenu du principe général d'économie de la procédure évoqué ci-dessus. Dans le cas présent, comme on l'a expliqué ci-dessus, la Chambre ne reconnaît aucune faute dans l'exercice de ce pouvoir.

1.2.2 En outre, contrairement à ce que suggère la requérante, la Chambre observe qu'il n'y avait aucune obligation de commenter la revendication indépendante de procédé 9 dans la notification du 7 décembre 2010. En effet, la division d'examen a précisé dans cette notification que l'objet de la revendication indépendante 1 n'était suggéré par aucun des documents disponibles et que les revendications de procédé 1 et 9 avaient été rédigées dans une large mesure dans les mêmes termes, ce dernier constat justifiant précisément l'objection de clarté soulevée. L'approche suivie par la division d'examen est donc, à cet égard, cohérente.

La Chambre est néanmoins d'avis que, même si la division d'examen considérait que les revendications de dispositif 26 et 32 étaient elles aussi formulées en des mêmes termes, il eût été effectivement plus judicieux de commenter l'une au moins de ces deux revendications. Ceci aurait contribué à l'économie de la procédure en permettant à la demanderesse de réagir en connaissance de cause. En effet, la requérante ne pouvait savoir si l'objection initiale relative au manque d'activité inventive avait alors été abandonnée ou maintenue à l'égard de ces revendications. Ce comportement n'est cependant pas constitutif d'un vice substantiel de procédure car, comme l'admet la requérante dans son courrier du 20 juin 2013, cette absence de commentaire quant à la brevetabilité des revendications 26 et 32 est

sans rapport avec le motif invoqué à l'appui du refus, celui-ci faisant uniquement référence à l'objection de clarté soulevée dans la seconde notification.

- 1.2.3 Il n'existait, en outre, aucune obligation pour la division d'examen de contacter la demanderesse afin d'établir si le maintien des deux revendications indépendantes de dispositif, sans donner de raisons, était intentionnel ou résultait d'un simple malentendu. Une clarification n'aurait été nécessaire, en vertu du principe général de bonne foi, que dans la mesure où la requête présentée par la demanderesse dans le cadre de sa réponse avait été ambiguë ou contradictoire. La requérante ne saurait donc dans les circonstances présentes, où la requête présentée était en soi claire et exempte d'ambiguïté, reprocher à la division d'examen les conséquences de ses propres actes.

2. *Portée de la règle 71(2) CBE*

Le passage qui vient conclure le courrier de la requérante du 20 juin 2013 pourrait être interprété comme constituant une requête afin que la Chambre statue de manière générale sur la portée de l'exigence qui résulte pour une division d'examen de la règle 71(2) CBE lorsque plusieurs motifs peuvent s'opposer à la délivrance d'un brevet. La Chambre souhaite, cependant, rappeler qu'elle n'a pas compétence pour décider de manière générale de la portée de dispositions réglementaires. Sa compétence se limite, en effet, à l'interprétation de normes réglementaires dans le contexte de l'affaire sur laquelle elle doit statuer et uniquement dans la mesure rendue nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision. En l'occurrence, la

Chambre a déjà précisé ci-dessus (cf. point 1.2) ce qu'elle considèrerait résulter des exigences de la règle 71(2) CBE lorsque appliquée aux circonstances du cas présent.

3. *Pratique acceptable pour l'OEB*

De même, la Chambre n'a pas compétence pour répondre à la question très générale soulevée par la requérante au second point de sa conclusion dans son courrier du 20 juin 2013, à savoir "*si le rejet d'une demande de brevet pour un simple oubli de répondre à une des objections soulevées, alors que rien n'indique un désaccord de la Demanderesse à ce sujet, est une pratique acceptable pour l'OEB*".

Néanmoins, il convient de souligner, en l'espèce, que la formulation retenue par la requérante présuppose l'existence d'un oubli de la part de la demanderesse. Or, si un tel fait peut, dans certaines circonstances, résulter, par exemple, de contradictions évidentes entre le contenu d'un courrier et le contenu des requêtes présentées, rien de tel ne saurait être constaté dans le cas présent. Aussi, en l'absence d'un tel constat, et comme démontré au point 1.2 ci-dessus, la division d'examen ne saurait-elle se voir reprocher un quelconque manquement au principe général de protection de la bonne foi et de la confiance légitime qui gouverne les relations entre les parties et les organes de l'OEB (cf. décision G 2/97, JO 1999, 123; cf. point 4.2).

4. Il résulte de ce qui précède que la Chambre ne saurait identifier un quelconque vice substantiel de procédure dans la façon dont l'examen a été mené.

**Dispositif**

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

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

Le greffier :

Le Président :

R. Schumacher

G. Assi