

**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 24 juillet 2017**

**N° du recours :** T 1046/13 - 3.5.02

**N° de la demande :** 00966253.7

**N° de la publication :** 1222735

**C.I.B. :** H03H9/02, H03H9/64

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Filtre à ondes acoustiques d'interface notamment pour les liaisons sans fil

**Titulaire du brevet :**

Epcos AG

**Opposante :**

von Bülow, Tam

**Normes juridiques appliquées :**

RPCR Art. 13(3)

**Mot-clé :**

Requêtes produites tardivement - modifications après fixation de la date de la procédure orale



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

European Patent Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89 2399-4465

N° du recours : T 1046/13 - 3.5.02

**D E C I S I O N**  
**de la Chambre de recours technique 3.5.02**  
**du 24 juillet 2017**

**Requérant :** Epcos AG  
(Titulaire du brevet) St.-Martin-Strasse 53  
81669 München (DE)

**Mandataire :** Pagenberg, Jochen  
Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB  
Patentanwälte, Rechtsanwälte  
Prinzregentenplatz 7  
81675 München (DE)

**Intimé :** von Bülow, Tam  
(Opposant) Rotbuchenstrasse 6  
81547 München (DE)

**Décision attaquée :** **Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 27 février 2013 par laquelle le brevet européen n° 1222735 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 101(3)(b) CBE.**

**Composition de la Chambre :**

**Président** R. Lord  
**Membres :** M. Léouffre  
W. Ungler

## **Exposé des faits et conclusions**

- I. Par sa décision datée du 27 février 2013, la division d'opposition a révoqué le brevet européen n° 1 222 735. La division d'opposition considéra que la requête reçue le 1er juillet 2005 en réponse aux motifs d'opposition conduisait à étendre l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, enfreignant ainsi l'article 123(2) CBE, et que celle-ci n'était pas claire au sens de l'article 84 CBE.
- II. Contre cette décision, la requérante (titulaire) a formé un recours reçu le 26 avril 2013.
- III. L'intimé n'a pas répondu aux motifs de recours.
- IV. Dans une annexe à la citation en procédure orale, la chambre a exprimé l'opinion préliminaire que la requête déposée le 27 juin 2013 avec les motifs de recours ne satisfaisait pas non plus aux conditions des Articles 84, 123(2) et 123(3) CBE.
- V. Avec une lettre datée du 26 juin 2017, la requérante a déposé une nouvelle requête principale et deux nouvelles requêtes subsidiaires.
- VI. Par une lettre datée du 27 juin 2017, l'intimé (opposante) a informé la chambre de recours qu'il ne comparaitrait pas lors de la procédure orale du 24 juillet 2017. Ladite procédure orale fut donc tenue en l'absence de l'intimé.
- VII. Lors de la procédure orale, la requérante a retiré les requêtes déposées avec la lettre du 26 juin 2017 et soumis une nouvelle requête principale et une nouvelle requête subsidiaire.

VIII. La requérante (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision contestée et la maintenance du brevet sous forme modifiée sur la base de la requête principale ou, si cela n'est pas possible, sur la base de la requête subsidiaire, toutes deux produites lors de la procédure orale du 24 juillet 2017.

IX. L'unique revendication de la requête principale s'énonce comme suit:

"Filtre acoustique de structure plane dans lequel des ondes acoustiques se propagent sensiblement dans un plan, ledit filtre comprenant

deux corps solides (1,2) dont l'un au moins est piézoélectrique,

ces corps étant liés l'un à l'autre de manière à présenter une interface (3) plane entre eux,

les ondes acoustiques étant générées par le corps piézoélectrique au moyen d'un champ électrique, et guidées par l'interface entre les deux corps solides,

les corps solides étant choisis de manière à ce que ces ondes présentant [sic] une énergie acoustique qui décroît exponentiellement dans les deux corps à partir de l'interface dans une direction (Oy) perpendiculaire à l'interface,

le vecteur de déplacement des atomes de matière lié à ces ondes se situant dans un plan perpendiculaire à la susdite interface plane (3) séparant les deux corps solides (1, 2),

caractérisé en ce que

les deux corps (1,2) sont constitués par la [sic] même matériau piézoélectrique et sont de mêmes orientations cristallines, de manière à former un seul corps solide à l'intérieur duquel une structure métallique plane (9, 9', 10) formant le filtre, sert de

guide piézoélectrique aux ondes acoustiques d'interface de Stoneley."

La revendication 1 de la requête subsidiaire reprend les caractéristiques de la revendication 1 de la requête principale et ajoute:

"l'épaisseur des corps solides (1, 2) est supérieure à quelques dizaines de fois la longueur d'onde des ondes acoustiques".

X. Les arguments de la requérante essentiels pour la présente décision peuvent être résumés comme suit:

La division d'opposition ainsi que la chambre de recours dans sa communication annexée à la citation à comparaître en procédure orale ont objecté que la combinaison des caractéristiques des revendications dépendantes avec les caractéristiques de la revendication principale conduit à définir des ondes dont le vecteur déplacement se situe à la fois dans le plan sagittal et dans le plan de l'interface des corps solides, soit des ondes à la fois de Stoneley et de Maerfeld-Tournois, ce qui ne serait pas clair et conduirait à étendre le brevet au-delà du contenu de la demande initiale.

La suppression des revendications dépendantes des requêtes principale et subsidiaire soumises lors de la procédure orale limite l'objet des revendications de ces requêtes aux ondes de Stoneley. Les ondes de Stoneley ne sont qu'un cas particulier d'ondes dont le vecteur de déplacement des atomes de matière lié à ces ondes se situe dans un plan perpendiculaire au plan de l'interface plane séparant les deux corps solides, ainsi que revendiqué dans la revendication 1 du brevet tel que délivré. La qualification des ondes comme ondes

de Stoneley ne peut donc en soi enfreindre l'article 123(2) CBE.

L'objet de la revendication des nouvelles requêtes principale et subsidiaire est identique à l'objet de la revendication 1 de la requête déposée avec les motifs de recours. Ces requêtes ne soulèvent ainsi aucune question nouvelle. La suppression des revendications dépendantes doit être vue comme une clarification de l'objet revendiqué en réaction aux objections de la chambre exprimées dans l'annexe à la citation à comparaître en procédure orale et pendant la procédure orale. Les requêtes principale et subsidiaire devraient donc être admises dans la procédure.

### **Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.
2. Admissibilité des nouvelles requêtes
  - 2.1 Les nouvelles requêtes principale et subsidiaire furent déposées lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la chambre. L'objet de l'unique revendication de chacune de ces requêtes est un filtre acoustique de structure plane dans lequel se propagent des ondes de Stoneley, alors que la demande initiale donnait la préférence aux ondes transversales (voir par exemple page 3, lignes 22 à 31 de la demande telle que publiée, c'est-à-dire la publication internationale WO 01/29964 A1).
  - 2.2 Bien que le terme "Stoneley" n'apparaisse pas dans la requête déposée en première instance, la division d'opposition, dans sa première communication datée du 10 décembre 2010, semble avoir interprété la

caractéristique "le vecteur de déplacement des atomes de matière lié à ces ondes se situant dans un plan perpendiculaire à la susdite interface plane (3) séparant les deux corps solides (1, 2)" comme définissant des ondes qui ne seraient pas des ondes transversales, contrairement aux revendications dépendantes qui spécifiaient lesdites ondes comme ondes transversales.

En effet, au paragraphe 5.1 de sa communication datée du 10 décembre 2010, la division d'opposition exprima l'opinion que selon la description originale le vecteur de déplacement se trouvait uniquement dans un plan perpendiculaire à l'interface, ce qui correspondait à un type d'ondes dites de Stoneley, ou bien uniquement dans un plan parallèle à l'interface, ce qui correspondait à un type d'ondes transversales nommé Maerfeld-Tournois, tel qu'indiqué aux lignes 15 à 21 de la page 5 (correspondant au paragraphe [0020] du brevet en cause).

La division d'opposition conclut alors que l'objet de la revendication 1 de la requête déposée le 26 juin 2005 s'étendait au-delà du contenu de la demande telle que déposée, enfreignant ainsi l'article 123(2) CBE, et que les caractéristiques de la revendication principale et des revendications dépendantes se contredisaient, la requête manquant de ce fait de clarté au sens de l'article 84 CBE (voir paragraphe 2.4 des motifs de la décision)

- 2.3 Vu que que les revendications 1 et 6 de la requête déposée le 28 juin 2005 ne spécifiaient pas explicitement que les ondes étaient de type Stoneley, et vu qu'un plan perpendiculaire à l'interface peut comprendre un vecteur de déplacement d'une onde dite

transversale, tel que remarqué par la requérante dans sa lettre du 8 avril 2011 (page 2), le bien-fondé du raisonnement de la division d'opposition était discutable.

2.4 Cependant, avec les motifs de recours la requérante déposa une requête comprenant une revendication 1 dans laquelle les ondes furent explicitement nommées "ondes de Stonel[e]y", lesquelles sont, selon le paragraphe [0011] du brevet en cause correspondant aux lignes 12 à 20 de la page 3 de la demande telle que publiée, des ondes dont le vecteur de déplacement n'est pas seulement dans un plan perpendiculaire au plan de l'interface, mais dans le plan sagittal, c'est-à-dire un vecteur de déplacement orthogonal au plan de l'interface.

Par cette modification, vu que les revendications dépendantes ne furent pas modifiées, la requérante rendit les objections de la division d'opposition tout-à-fait justifiées, le jeu de revendications soumis avec les motifs de recours étant bien ambigu.

2.5 En conséquence, dans l'annexe à la citation à comparaître en procédure orale, la chambre réitéra les objections de la division d'opposition et attira en particulier l'attention des parties sur la contradiction qui existait entre la revendication 1 des requêtes déposées avec les motifs de recours où les ondes étaient dites "ondes de Stonel[e]y" et les revendications dépendantes dans lesquelles le vecteur déplacement de l'onde avait une composante dominante dans le plan de l'interface.

2.6 Par sa lettre de réponse datée du 26 juin 2017, la requérante ne leva pas l'ambiguïté mais renforça celle-ci en déposant une nouvelle requête principale ainsi



que deux requêtes subsidiaires dont la revendication 1 de chacune nommait explicitement les ondes comme ondes de Stoneley alors que les revendications dépendantes 3 et 4, renumérotées 2 et 3 dans les requêtes subsidiaires 1 et 2, définissaient le vecteur déplacement des atomes de matière lié à ces ondes comme situé dans le plan de l'interface.

Les objections soulevées par la division d'opposition et répétées dans la communication de la chambre de recours annexée à la citation à comparaître en procédure orale s'appliquaient donc également aux trois jeux de revendications déposés avec la lettre du 26 juin 2017.

2.7 L'ambiguïté fut levée seulement au cours de la procédure orale lorsque la requérante retira les requêtes déposées avec la lettre datée du 26 juin 2017 et soumit une requête principale accompagnée d'une requête subsidiaire dont l'unique revendication de chacune de ces requêtes correspond respectivement à la revendication 1 des requêtes subsidiaires 1 et 2 déposées avec la lettre du 26 juin 2017.

3. La clarification des requêtes au cours de la procédure orale devant la chambre se produit à un stade très avancé de la procédure.

Jusqu'à la procédure orale devant la chambre, rien ne pouvait laisser penser que la requérante opterait pour les ondes de Stoneley plutôt que les ondes d'interface transversales. En effet, bien que les ondes furent dénommées "ondes de Stoneley" dans la revendication 1 du jeu de revendications déposé avec les motifs de recours, ainsi que dans les revendications 1 des requêtes subséquentes déposées avec la lettre du 26 juin 2017, les nombreuses revendications dépendantes

de ces différentes requêtes continuaient de définir des caractéristiques afférentes à un filtre dans lequel se propagent des ondes d'interface transversales, jetant le doute sur la justesse de la modification apportée à la revendication 1.

Les objections selon les articles 84 et 123(2) CBE relatives à l'ambiguïté concernant le type d'ondes se propageant dans le filtre furent pourtant soulevées au cours de la procédure devant la division d'opposition (communication du 10 décembre 2010). La requérante aurait donc pu lever cette ambiguïté déjà en première instance ou bien au début de la procédure de recours ou bien encore en réponse à l'annexe de la citation à comparaître en procédure orale.

Le dépôt des nouvelles requêtes principale et subsidiaire est donc tardif.

4. Selon l'article 13(3) RPCR, des jeux de revendications modifiées déposés après que la date de la procédure orale a été fixée ne peuvent être admis s'ils soulèvent des questions que la chambre ou l'autre partie ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.

4.1 L'objet des requêtes nouvellement déposées est limité à un filtre acoustique de structure plane dans lequel seules des ondes de Stoneley se propagent. Bien que de prime abord il soit remédié à l'objection de manque de clarté, puisqu'il n'y a plus de contradiction entre les revendications principale et dépendantes, les conditions de l'article 123(2) CBE pourraient ne pas être satisfaites.

En effet, le texte de la description originale, les revendications originales ainsi que les revendications

du brevet tel que délivré ne semblaient adresser que les ondes transversales (voir page 3, lignes 22 à 31, page 5, lignes 23 à 25 ou page 7, lignes 19 à 22, page 8, lignes 12 à 31, page 11, lignes 13 à 18 de la demande telle que publiée). Tout comme la division d'opposition ou l'intimé (voir l'ensemble des motifs d'opposition déposés le 23 novembre 2004), l'homme du métier n'aurait pas imaginé à la première lecture de la demande originale que l'invention porterait sur un filtre acoustique de structure plane dans lequel se propageraient des ondes acoustiques de Stoneley. La question de la satisfaction aux conditions de l'article 123(2) CBE pourrait donc se poser.

4.2 La procédure de recours n'est pas une instance dans laquelle une discussion au sujet des "ondes de Stoneley" peut être débutée et une éventuelle recherche complémentaire effectuée. En effet, rien n'indique, par exemple, que les exemples de réalisation de l'invention (voir les passages cités au paragraphe précédent) s'appliquent aux ondes de Stoneley puisque ces exemples sont donnés en liaison avec des ondes d'interface transversales. La chambre ne partage donc pas l'avis de la requérante que les nouvelles requêtes ne soulèvent pas de nouvelles questions. L'admission des requêtes principale et subsidiaire conduirait de ce fait au renvoi en première instance, ce qui est contraire à l'article 13(3) RPCR.

5. Pours les raisons cités ci-dessus la chambre décida conformément à l'article 13(3) RPCR de ne pas admettre les nouvelles requêtes principale et subsidiaire dans la procédure. Il ne peut donc être fait droit au recours.

**Dispositif**

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

Le recours est rejeté.

La Greffière :

Le Président :



U. Bultmann

R. Lord

Décision authentifiée électroniquement