

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 19 février 2020**

N° du recours : T 1135/15 - 3.5.02

N° de la demande : 04292729.3

N° de la publication : 1533755

C.I.B. : G07B17/02

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé d'impression pour machine à affranchir compacte et
machine à affranchir associée

Titulaire du brevet :

NEOPOST TECHNOLOGIES

Opposante :

Francotyp-Postalia GmbH

Normes juridiques appliquées :

RPCR Art. 12(4)
CBE Art. 84, 123(2), 111(1)
RPCR 2020 Art. 11

Mot-clé :

Requête produite tardivement - requête aurait pu être produite en première instance (non)

Modifications - extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée (non)

Revendications - clarté - requête principale (oui)

Décision sur le recours - renvoi à la première instance (oui)

Décisions citées :

G 0003/14, T 0123/85



Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

N° du recours : T 1135/15 - 3.5.02

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.5.02
du 19 février 2020

Requérant : NEOPOST TECHNOLOGIES
(Titulaire du brevet) 113, rue Jean-Marín Naudin
92220 Bagneux (FR)

Mandataire : Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
75340 Paris Cedex 07 (FR)

Intimé : Francotyp-Postalia GmbH
(Opposant) Prenzlauer Promenade 28
13089 Berlin (DE)

Mandataire : Schaumburg und Partner Patentanwälte mbB
Postfach 86 07 48
81634 München (DE)

Décision attaquée : **Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 23 janvier 2015 par laquelle le brevet européen n° 1533755 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 101(3) (b) CBE.**

Composition de la Chambre :

Président R. Lord
Membres : C.D. Vassoille
R. Cramer

Exposé des faits et conclusions

- I. Le présent recours a été formé par la titulaire du brevet à l'encontre de la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet n° 1 533 755.
- II. Dans la décision contestée, la division d'opposition avait conclu que les revendications 1 à 3 de la requête principale (brevet sous forme modifiée) n'étaient pas claires au sens de l'article 84 CBE. La requête subsidiaire soumise lors de la procédure orale avait été considérée par la division d'opposition comme tardive et comme ne remplissant pas de prime abord les conditions de l'article 84 CBE. Par conséquent, la requête subsidiaire n'était pas recevable.
- III. La requérante a soumis avec le mémoire exposant les motifs du recours une nouvelle requête principale, dont la revendication 1 ne diffère que par l'introduction du mot "séquentielles" dans la revendication 1 du brevet tel que délivré. La revendication 1 de la nouvelle première requête subsidiaire présentée avec le mémoire de recours comprend en outre essentiellement l'expression "à imprimer" au lieu du mot "imprimées".

Avec la lettre du 23 mars 2016, suite à la réponse de l'intimée du 26 octobre 2015, la requérante a soumis six nouvelles requêtes subsidiaires 2, 2bis, 3, 3bis, 4 et 4bis.

- IV. Dans la notification émise conformément à l'article 15(1) RPCR 2007, la Chambre avait indiqué qu'elle estimait à titre préliminaire que la nouvelle requête principale ne devait pas être exclue de la procédure de

recours et que la revendication 1 semblait satisfaire aux exigences des articles 84 et 123(2) CBE.

- V. La procédure orale devant la Chambre s'est tenue le 19 février 2020 en l'absence des parties.

La requérante (titulaire) a demandé par écrit l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sur la base des revendications selon la requête principale, ou selon la requête subsidiaire 1, ces deux requêtes ayant été soumises avec le mémoire exposant les motifs du recours, ou selon une des requêtes subsidiaires 2, 2bis, 3, 3bis, 4 et 4bis soumises avec la lettre du 23 mars 2016.

L'intimée (opposante) a demandé par écrit le rejet du recours ou, en cas d'annulation de la décision contestée, que l'affaire soit renvoyée à la division d'opposition pour discussion et décision du motif d'opposition au titre de l'article 100 a) CBE.

- VI. La revendication 1 de la requête principale s'énonce comme suite (les soulignements indiquent les modifications par rapport au brevet tel que délivré) :

"Procédé d'impression d'un article de courrier dans une machine à affranchir comportant un module d'impression (44) disposé directement en sortie d'un module de pesée différentielle (34, 36, 38), cet article de courrier (10) comportant des données d'empreinte postale (14) et d'autres données (12, 16, 15, 20, 22) imprimées, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes séquentielles suivantes:

- détermination du format et de l'épaisseur d'un article de courrier, afin de permettre un calcul anticipé de l'empreinte postale,

- lancement de la pesée par transport de l'article de courrier du module de pesée différentielle vers le module d'impression,
- impression sur l'article de courrier desdites autres données imprimées,
- détection de la fin de la pesée par la sortie de l'article de courrier du module de pesée différentielle,
- détermination du poids de l'article de courrier,
- calcul de l'empreinte postale à imprimer,
- impression des données d'empreinte postale sur l'article de courrier."

Les revendications 2 et 3 ne sont pas modifiées et dépendent de la revendication 1.

VII. Le déroulement de la procédure en première instance se résume comme suit :

En réponse à l'opposition, la requérante avait défini dans la revendication 1 un "bord avant" et un "bord arrière" d'un article de courrier à imprimer. Dans la notification jointe à la citation à la procédure orale, la division d'opposition avait estimé dans son opinion préliminaire que les expressions "bord arrière" et "bord avant" étaient ambiguës au sens de l'article 84 CBE, car ces expressions ne peuvent être comprises que par rapport à une référence qui n'est pas définie dans la revendication.

Au cours de la suite de la procédure, la requérante avait maintenu la caractéristique objectée dans toutes les requêtes. Lors de la procédure orale devant la division d'opposition, suite à l'annonce de la division d'opposition selon laquelle les expressions "bord avant" et "bord arrière" ne remplissent pas les

conditions de l'article 84 CBE, la requérante avait soumis une nouvelle requête subsidiaire dont la revendication 1 comprenait toujours les expressions objectées, tout en y apportant des précisions. Ces modifications ont été considérées par la division d'opposition comme remplissant les conditions de l'article 84 CBE.

Toutefois, la division d'opposition avait relevé d'autres irrégularités et une nouvelle requête subsidiaire, considérée par la division d'opposition comme tardive et comme n'étant de prime abord pas admissible, n'avait pas été admise dans la procédure.

Par conséquent, la division d'opposition ne s'était pas prononcée sur l'activité inventive dans la décision contestée (article 56 CBE).

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

La revendication 1 de la nouvelle requête principale ne diffère de la revendication 1 du brevet délivré que par l'ajout du terme "séquentielles", qui ne saurait être considéré comme une modification au sens de G 3/14. Les revendications 2 et 3 sont inchangées par rapport au brevet tel que délivré.

Un retour aux revendications du brevet tel que délivré est possible et a été constamment réaffirmé par les Chambres de recours. La titulaire a formé un recours contre la décision de révoquer le brevet et a fait valoir que les limitations antérieures ne peuvent être interprétées comme des abandons.

En l'espèce, le dépôt de la nouvelle requête principale, dont la revendication 1 est plus large que celle formant la base de la décision contestée, ne constitue ni un abus de procédure ni un acte de *venire contra factum proprium*.

La revendication 2 du brevet tel que délivré ne renferme pas le principe de l'invention, mais les revendications 2 et 3 font référence à deux modes de réalisation alternatifs d'un principe général défini à la revendication 1, lequel principe général consiste, au contraire de l'art antérieur, à imprimer l'empreinte postale en dernier (voir par exemple le courrier du 24 juillet 2012 et du 27 mai 2013 et le mémoire de recours). La revendication 1 de la requête principale n'a pour seul objet que de revendiquer de façon fonctionnelle ces deux modes de réalisation d'un même concept inventif. La titulaire (requérante) n'a jamais varié sur ce point.

La combinaison des revendications 1 et 2 selon la requête principale sur laquelle la décision contestée est fondée n'avait pas pour objet d'intégrer ce principe, puisque celui-ci était déjà présent dans la revendication 1. L'adjonction dans la revendication 1 du terme "séquentielles" ne fait que matérialiser expressément la succession d'étapes parfaitement implicite au regard de la description.

IX. Les arguments de l'intimée essentiels pour la présente décision peuvent être résumés comme suit:

L'abandon, par la requérante, des revendications sur lesquelles la décision contestée est fondée, et le retour aux revendications du brevet délivré (à l'exception des modifications mineures dans la

revendication 1) constituent un abus de procédure (voir la décision T 123/85).

Au cours de la procédure d'opposition en première instance, la requérante avait inclus les caractéristiques de la revendication 2 du brevet tel que délivré dans la revendication 1 en plus d'autres modifications. Elle a en outre expliqué à plusieurs reprises que la caractéristique de la revendication 2 du brevet délivré contenait le principe ou la base de l'invention (voir le courrier de la titulaire (requérante) du 27 mai 2013, page 2, lignes 5 à 9 ; voir aussi le procès-verbal de la procédure orale du 27 novembre 2014, paragraphe 13, lignes 14 et 15).

Dans le cadre de la procédure de recours, la requérante a supprimé cette caractéristique de la revendication 1 afin d'éviter une discussion sur la clarté. Les arguments correspondants s'appliquent également à la revendication 3, qui avait été modifiée en première instance. Ce comportement constitue un abus de procédure et la requête principale n'est donc pas recevable.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Requête principale - recevabilité*
 - 2.1 Nul ne remet en cause le fait que la version de l'objet de la revendication 1 de la nouvelle requête principale soumise avec le mémoire de recours est plus large que l'objet de la revendication 1 des requêtes sur lesquelles la décision contestée est fondée.

La revendication 1 de la requête principale sur laquelle la décision contestée est fondée comprenait essentiellement la caractéristique supplémentaire de la revendication 2 du brevet tel que délivré, alors que cette caractéristique n'existe plus dans la revendication 1 de la requête principale soumise avec le mémoire exposant les motifs du recours.

- 2.2 Les deux parties ont cité la décision T 123/85 (voir page 2, premier paragraphe de la lettre du 26 octobre 2015 de l'intimée et la première page de la lettre du 23 mars 2016 de la requérante). La Chambre observe que la situation juridique a changé depuis cette décision. Il est de jurisprudence constante des Chambres de recours qu'une titulaire de brevet qui n'a défendu qu'une version limitée de son brevet devant la division d'opposition a en principe le droit, au stade du recours, de revenir à une version plus large du brevet, voire au brevet tel que délivré. Néanmoins, la recevabilité d'une telle requête dans la procédure de recours est désormais soumise aux dispositions de l'article 12(4) RPCR 2007 (voir la Jurisprudence des Chambres de recours, 9e édition 2019, V.A.3.2.1.g) et V.A.4.12.13).

Comme le mémoire exposant les motifs du recours en l'espèce a été déposé avant la date d'entrée en vigueur de la version révisée du Règlement de Procédure des Chambres de recours (RPCR), l'article 12(4) RPCR 2007 s'applique au cas présent (voir les dispositions transitoires selon l'article 25(2) RPCR 2020).

- 2.3 L'article 12(4) RPCR 2007, qui constitue par conséquent la disposition juridique de référence en la matière, accorde à la Chambre le pouvoir de ne pas admettre dans

la procédure des requêtes qui auraient pu être produites au cours de la procédure de première instance ou qui n'ont pas été admises au cours de la procédure de première instance. L'article 12(4) RPCR sanctionne donc la violation de l'obligation qui incombe aux parties de contribuer à l'efficacité de la procédure en première instance.

- 2.4 Contrairement à l'argument de l'intimée, le dépôt d'une requête plus large ne constitue pas en soi un abus de procédure. L'intimée a en particulier argumenté que la requérante, en déposant la nouvelle requête principale, avait l'intention d'éviter une discussion sur un manque de clarté.

La Chambre n'est pas convaincue par cet argument. La clarté n'étant pas un motif d'opposition, le retour aux revendications du brevet tel que délivré est en principe une réponse légitime aux objections de clarté concernant les modifications apportées aux revendications. L'argument de l'intimée montre au contraire que, en essayant de surmonter les objections de la division d'opposition, la requérante, loin de retarder la procédure, contribue en fait à son efficacité en déposant la nouvelle requête principale.

- 2.5 Cependant, il est vrai que la requérante a constaté à plusieurs reprises en première instance que la caractéristique consistant à "commencer l'impression par le bord arrière" est essentielle à l'invention et devrait être présente dans la revendication 1 (voir par exemple à la page 2 de la lettre du 27 mai 2013 et à la page 2 de la lettre du 30 juin 2014). Toutefois, bien que les déclarations semblent contradictoires, la Chambre est convaincue que cela ne saurait être considéré comme un comportement abusif. Au contraire,

en l'espèce le comportement de la titulaire (requérante) semble clairement avoir été motivé par le déroulement de la procédure de première instance.

- 2.6 La Chambre observe en outre que l'expression supplémentaire "séquentielles" était déjà présente dans les requêtes sur lesquelles la décision contestée est fondée. La revendication 1 de la nouvelle requête principale présentée avec le mémoire de recours ne contient donc pas de nouvelles caractéristiques qui n'ont pas déjà fait partie de la revendication 1 de première instance.

Les nouvelles revendications n'entraînent pas non plus de nouveaux problèmes qui n'ont pas déjà été examinés par la division d'opposition.

- 2.7 Il convient également de noter que l'intimée n'a pas soulevé d'autres objections contre la nouvelle requête principale, à l'exception d'un manque d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE. En particulier, elle n'a pas émis d'objections au sens de l'article 123(2) CBE contre la modification de la revendication 1, c'est-à-dire l'introduction du mot "séquentielles" dans celle-ci.

- 2.8 Par ailleurs, la Chambre considère que l'expression "séquentielles" est tout à fait suffisante pour définir l'ordre des étapes et, par conséquent, pour définir implicitement quel bord de l'article de courrier est imprimé en premier et quel bord est imprimé en dernier, étant donné que les emplacements des différentes empreintes sont clairement définis dans les règlements postaux. Ce dernier point a été reconnu par l'intimée (voir le dernier paragraphe à la page 4 de la lettre du 26 octobre 2015).

2.9 Enfin, il convient de prendre en compte le fait que, lors de la procédure de première instance, les défauts de clarté des revendications ont conduit la division d'opposition à ne pas se prononcer sur l'activité inventive dans la décision contestée. Toutefois, au moins certaines des objections de clarté auraient également été soulevées à l'encontre des présentes revendications, en particulier contre les termes "imprimées" dans la revendication 1 et "en bas à gauche" dans la revendication 3 (voir en outre les paragraphes 1.4.3 et 2.9 des motifs de la décision contestée). Il convient de noter à cet égard que la décision contestée a été rendue avant la décision G 3/14 de la Grande Chambre de recours.

Il est donc évident que le dépôt de la présente requête principale en première instance n'aurait pas modifié la décision contestée de sorte que la division d'opposition se serait prononcée sur l'activité inventive de l'objet de la revendication 1 de la requête principale soumise avec le mémoire exposant les motifs du recours.

2.10 Par conséquent, la Chambre est arrivée à la conclusion que, malgré le fait que la requérante aurait en principe pu soumettre la présente requête principale en première instance, il n'y a pas de raisons convaincantes pour lesquelles elle aurait dû en tout état de cause le faire. En particulier, la requérante n'a pas retardé la procédure de première instance en ne soumettant pas la présente requête principale et il n'y a donc aucune raison d'exclure la présente requête principale de la procédure de recours.

2.11 Pour les raisons susmentionnées, la Chambre n'a pas exercé le pouvoir que lui confère l'article 12(4) CBE 2007 de ne pas admettre la nouvelle requête principale dans la procédure de recours.

3. *Requête principale - modification (article 123(2) CBE)*

3.1 L'intimée n'a pas soulevé d'objections contre la modification de la revendication 1, c'est-à-dire contre l'introduction du terme "séquentielles", au sens de l'article 123(2) CBE et la Chambre convient avec la division d'opposition que la modification ressort au moins implicitement de la demande telle que déposée (voir paragraphe 1.2 des motifs de la décision contestée).

3.2 La Chambre est donc arrivée à la conclusion que la revendication 1 satisfait à l'exigence de l'article 123(2) CBE.

4. *Requête principale - clarté (article 84 CBE)*

4.1 La division d'opposition avait conclu dans la décision contestée entre autres que le sens de transport n'est lui-même pas clairement défini dans la revendication 1 et qu'une référence au "*processus d'impression en continu depuis ledit bord arrière vers ledit bord avant*" ne permettait pas non plus de clarifier le référentiel (voir paragraphe 1.4.1 des motifs de la décision contestée).

La division d'opposition a également noté que, selon "les lignes 7 à 9 de la revendication 1, les données d'empreintes postales et les autres données sont "imprimées" ce qui crée une ambiguïté vis-à-vis des étapes d'impression de la revendication 1 puisque

l'article de courrier semble déjà comprendre les données imprimées avant les étapes d'impression" (voir paragraphe 1.4.3 des motifs de la décision contestée ; voir aussi paragraphe 2.9 des motifs).

Au paragraphe 2.9 des motifs de la décision contestée, la division d'opposition avait par ailleurs constaté que "la revendication 3 n'est pas claire car l'expression "en bas à gauche" est ambiguë puisque le point de référence pour définir le bas et la gauche était obscur".

- 4.2 Les libellés "comportant des données d'empreinte postale et d'autres données imprimées" dans la revendication 1 et "en bas à gauche" dans la revendication 3 sont toujours présents dans la revendication 1 de la requête principale soumise avec le mémoire de recours. Cependant, la Chambre note que ces expressions étaient déjà présentes dans les revendications 1 et 3 du brevet tel que délivré.

Par conséquent, il ne s'agit pas de modifications et l'examen à la lumière des exigences de l'article 84 CBE selon les conditions énoncés dans la décision G 3/14 de la Grande Chambre de recours n'est donc pas possible.

De plus, dans la présente requête principale, la requérante a répondu à l'objection de la division d'opposition par rapport à la modification de la revendication 2 en revenant à la revendication 2 du brevet tel que délivré. Toutefois, il s'agit d'une réponse appropriée et nécessaire à la décision contestée, qui n'est pas contestable.

- 4.3 La Chambre est donc arrivée à la conclusion que, dans la mesure où la conformité des revendications aux

exigences de l'article 84 CBE peut être examinée dans la procédure d'opposition, la modification de la revendication 1 de la requête principale n'aboutit pas à une violation de l'article 84 CBE.

5. *Conclusion*

5.1 Compte tenu du fait que la requête principale n'a pas été exclue de la procédure de recours et que la requête principale satisfait aux exigences des articles 84 et 123(2) CBE, la décision contestée doit être annulée.

6. *Renvoi en première instance*

6.1 L'intimée a demandé à titre subsidiaire que l'affaire soit renvoyée à la première instance au cas où la Chambre ne ferait pas droit à sa requête de rejeter le recours. Dans la lettre du 14 février 2020, la requérante a exprimé son accord pour un renvoi de l'affaire.

6.2 En vertu de l'article 111(1) CBE, la Chambre de recours peut soit exercer les compétences de l'instance qui a rendu la décision contestée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance. C'est en fonction des circonstances précises de l'affaire que la chambre de recours compétente opte, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, pour l'une ou l'autre possibilité. Un recours a pour fonction première d'évaluer si la décision rendue par l'instance du premier degré est correcte. Une affaire est donc normalement renvoyée à cette instance si celle-ci n'a pas encore instruit et tranché des questions essentielles relatives à la brevetabilité de l'objet revendiqué.

D'autres critères qui peuvent également être pris en compte pour décider d'un renvoi sont les requêtes des parties, l'intérêt général à ce que la procédure soit close dans un délai approprié et la question de savoir s'il y a eu ou non une évaluation complète de l'affaire au cours de la procédure de première instance (voir la Jurisprudence des Chambres de Recours, 9e édition 2019, V.A.7.1, V.A.7.2.1 et V.A.7.2.3).

6.3 En l'espèce, la division d'opposition avait exprimé son avis préliminaire en ce qui concerne l'activité inventive. Toutefois, cet avis ne portait pas sur la présente requête principale. En outre, l'intimée a expressément demandé que l'affaire soit renvoyée, ce que la requérante a finalement accepté.

6.4 Étant donné que le présent recours était en instance avant le 1er janvier 2020, la version révisée de la RPCR s'applique (JO OEB 2019, A63), sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 25 dudit RPCR. En particulier, l'article 11 RPCR 2020 s'applique. Celui-ci prévoit que la Chambre ne renvoie pas l'affaire à l'instance qui a rendu la décision contestée pour suite à donner, à moins que des raisons particulières ne le justifient.

La Chambre considère que les circonstances en l'espèce (voir paragraphe 6.3 ci-dessus) constituent des "raisons particulières" au sens de l'article 11 RPCR 2020 et que le renvoi de l'affaire est donc justifié.

6.5 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé de renvoyer l'affaire à la première instance pour trancher la question de l'activité inventive (article 56 CBE).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision contestée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition afin de poursuivre la procédure.

La Greffière :

Le Président :



U. Bultmann

R. Lord

Décision authentifiée électroniquement