

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 11 septembre 2018**

N° du recours : T 0861/16 - 3.2.01

N° de la demande : 09173405.3

N° de la publication : 2199173

C.I.B. : B61C3/00, B61D1/06

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Automotrice de transport de voyageurs

Titulaire du brevet :

ALSTOM Transport Technologies

Opposante :

Stadler Bussnang AG

Référence :

Adaption de la description par la division d'opposition sans accord du titulaire

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 113(2)

CBE R. 103(1)a)

RPCR Art. 11

Mot-clé :

Fondement de décision - texte proposé ou accepté par le titulaire du brevet (non) - vice substantiel de procédure (oui)

Remboursement de la taxe de recours - (oui)

Décisions citées :

G 0001/88

Exergue :

Le principe de *qui tacet consentire videtur* n'étant pas établi dans la CBE, il ne suffit pas de demander à la titulaire si elle souhaite s'exprimer sur des modifications de la description préparée par la division d'opposition.

La division d'opposition doit s'assurer que la titulaire donne son accord (voir points 2.4 à 2.4.3).



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 0861/16 - 3.2.01

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.01
du 11 septembre 2018

Requérante : ALSTOM Transport Technologies
(Titulaire du brevet) 48, rue Albert Dhalenne
93400 Saint-Ouen (FR)

Mandataire : Lavoix
2, place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09 (FR)

Intimée : Stadler Bussnang AG
(Opposante) Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang (CH)

Mandataire : Hepp Wenger Ryffel AG
Friedtalweg 5
9500 Wil (CH)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 9 février 2016 concernant le maintien
du brevet européen No. 2199173 dans une forme
modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président G. Pricolo
Membres : C. Narcisi
P. Guntz

Exposé des faits et conclusions

I. La titulaire a formé un recours contre la décision de la division d'opposition, datée du 9 février 2016, de maintenir sous forme modifiée le brevet européen n° 2199173.

II. La titulaire conteste la décision de la division d'opposition en ce qui concerne l'adaptation de la description au texte de la revendication 1 telle que présentée lors de la procédure orale.

Elle considère que la division d'opposition a unilatéralement modifié la description sans que cela ne réponde à un motif d'opposition, réduisant de manière indue la portée de la protection conférée par le brevet.

III. Elle demande l'annulation de cette modification et notamment la modification des passages suivants de la description :

- En colonne 8, ligne 1 : suppression des termes « non revendiquées » introduits par la division d'opposition ;
- Au paragraphe 56: introduction des termes « Cette variante n'est pas revendiquée » ;
- Au paragraphe 63: suppression des termes « non revendiquée » introduits par la division d'opposition.

IV. L'intimée demande le rejet du recours. Elle estime que le recours n'est pas recevable étant donné que la titulaire a donné son accord sur le texte de la

description du brevet tel que modifié.

En outre l'intimée affirme que la titulaire n'a pas déposé avec son recours un nouveau texte modifié de la description tel que souhaité, de sorte que la requête de la titulaire n'est pas claire.

- V. Par notification du 23 avril 2018 la chambre de recours a donné son opinion provisoire selon laquelle il serait approprié de renvoyer le cas à la division d'opposition suite à un vice substantiel de procédure et que la décision de renvoi pourrait être rendue sans procédure orale. Les parties ont ensuite, par les lettres du 24 mai 2018 et du 19 juin 2018, donné leur accord sur la prise d'une décision en procédure écrite.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
 - 1.1 La règle 99(2) CBE spécifie que dans le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant doit présenter les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision attaquée ou la mesure dans laquelle elle doit être modifiée, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels le recours est fondé.
 - 1.2 La mesure dans laquelle la requérante demande que la décision soit modifiée ressort toutefois clairement de la dernière page du mémoire de recours, dans lequel il est indiqué quels sont les passages de la description qui doivent être modifiés et de quelle manière.
2. Le recours est également fondé parce-que la décision est entachée d'un vice majeur de procédure.

2.1 Le texte du brevet tel que modifié est annexé à la décision contestée, laquelle toutefois ne traite pas les modifications de la description, sauf à la première page du formulaire OEB 2327, qui mentionne que la revendication 1 et la description colonnes 1 à 9 présentent des modifications proposées par la division d'opposition.

2.2 Le procès verbal mentionne (page 5, voir les trois paragraphes finals) que:
"La présidente indique que la description nécessite une adaptation, qui est discutée avec les deux parties pour un accord sur la version. Elle sera introduite par la division dans le druckexemplar et ainsi que les corrections de typographie nécessaires dans le texte de la requête subsidiaire";

et ensuite que:

"la présidente de la division d'opposition demande alors à chacune des parties si elle souhaite s'exprimer, ce à quoi les parties répondent par la négative".

2.3 Selon l'article 113(2) CBE, l'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.

En outre, selon la règle 82(1) CBE 2000 (correspondant à la règle 58(4) CBE 1973), relative au maintien du brevet européen sous une forme modifiée en procédure d'opposition, avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée, la division d'opposition notifie aux parties le texte dans lequel elle envisage de maintenir le brevet et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois

si elles ne sont pas d'accord avec ce texte.

Comme énoncé dans la décision G 1/88 (point 5.2.2), la règle 58(4) CBE 1973 visait, et par analogie la règle 82(1) vise, à fixer la procédure à suivre dans le cas où la division d'opposition envisage un texte modifié sans avoir encore obtenu l'accord du titulaire du brevet à ce sujet. Si l'accord du titulaire est obtenu pendant la procédure orale, il n'est pas nécessaire d'obtenir une nouvelle fois, "conformément aux dispositions du règlement d'exécution", l'accord du titulaire du brevet, présenté comme absolument obligatoire à l'article 113(2) CBE, alors que cet accord a déjà été donné (voir G 1/88, point 5.2.3).

2.4 La question qui se pose dans le présent cas, dans lequel le texte du brevet n'a pas été proposé par la titulaire (par le biais du dépôt de pages de remplacement), est si on peut considérer que la titulaire a effectivement accepté aux sens de l'article 113(2) CBE le texte du brevet, en particulier le texte modifié de la description tel que proposé par la division d'opposition. La Chambre est d'avis que cela n'est pas le cas pour les raisons suivantes.

2.4.1 Le fait de mentionner pendant la procédure orale (voir le procès verbal, page 5) que la description nécessitait une adaptation, que l'adaptation avait été discutée avec les deux parties pour un accord, et qu'elle serait ensuite introduite par la division dans le *druckexemplar* ne peut impliquer, en l'absence d'une quelconque indication dans le procès verbal et dans la décision relative à celles qu'étaient effectivement les modifications qui avaient été discutées et qui allaient être effectuées, que la titulaire était, lors de la procédure orale, en mesure de prendre connaissance de

toutes les modifications que la division d'opposition allait elle même effectuer et de pouvoir ainsi donner ou non son accord.

- 2.4.2 Le fait que la division d'opposition avait préparé le texte de la description modifié, pour le présenter aux parties suite à la délibération sur l'activité inventive, comme le fait valoir la titulaire dans sa lettre du 1er décembre 2016, et qu'elle aurait alors "tenté de contester" mais que la division d'opposition aurait "indiqué que cette décision était déjà prise" ne se retrouve ni dans le procès-verbal ni dans la décision.

Indépendamment du fait que cela puisse correspondre effectivement au déroulement de la procédure orale, force est de constater que nulle part, ni dans le procès-verbal ni dans la décision, il est indiqué que la titulaire aurait donné son accord sur le texte modifié.

Le procès-verbal (page 5, avant-dernier paragraphe) indique que la présidente de la division d'opposition a demandé à chacune des parties si elle souhaitait s'exprimer sur les modifications de la description, ce à quoi les parties ont répondu par la négative.

L'intimée fait valoir dans sa lettre datée 20 septembre 2016 (voir page 4) que la titulaire avait donné son accord sur texte proposé par la division d'opposition. Cependant, elle ne présente aucun fait qui démontrerait que la titulaire avait donné son consensus *explicite* à un texte qui lui avait été présenté préalablement à la décision de la division d'opposition. Et même si l'intimée avait présenté de tels faits, il resterait des doutes concernant leur

force probatoire vu qu'ils ne sont mentionnés ni dans le procès-verbal ni dans la décision.

- 2.4.3 En tout état de cause, on ne peut pas considérer que le fait que la titulaire ne se soit pas prononcée implique son accord sur le texte du brevet tel que modifié proposé par la division d'opposition. Le principe de *qui tacet consentire videtur* n'est pas établi dans la CBE et ne peut s'appliquer dans le cas en instance. La division d'opposition aurait dû s'assurer que la titulaire donne son accord (voir aussi, par analogie, le point 2.1 de G 1/88).
- 2.5 Faute d'un accord de la part de la titulaire à la version maintenue, la procédure devant la division d'opposition est entachée d'un vice majeur de procédure, Article 113(2) CBE.
3. La Chambre de Recours considère approprié de renvoyer le cas à la division d'opposition suite au vice de procédure, afin d'adapter la description et d'évaluer si éventuellement la décision concernant la brevetabilité serait influencée par le texte qui sera soumis ou approuvé par la titulaire, Article 111(1) CBE, Article 11 du règlement de procédure des chambres de recours (RPCR).
4. Au vu de ce vice substantiel de procédure, la chambre considère qu'il est équitable de rembourser la taxe de recours comme prévu par la Règle 103(1)a CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition pour l'adaptation de la description.
3. La taxe de recours est remboursée.

La Greffière :

Le Président :



A. Vottner

G. Pricolo

Décision authentifiée électroniquement