

BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPÉEN
DES BREVETS

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 1er octobre 2025**

N° du recours : T 0712 / 25 - 3.3.03

N° de la demande : 19842383.2

N° de la publication : 3898748

C.I.B. : C08G18/48, C08G18/71,
C08G65/336, C08K5/549,
C09J7/38, C09J171/00,
C09J171/02, C09J175/08,
C08G18/28, C08G18/42,
C08G18/62, C08G18/69,
C08G18/76, C08G18/44,
C08G18/61, C08G18/73,
C08G18/75, C09J175/04,
C09J201/10, G09F3/10

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

NOUVELLES COMPOSITIONS RETICULABLES PAR CHAUFFAGE ET ARTICLES
AUTO-ADHESIFS CORRESPONDANTS

Demandeur :

Bostik SA

Référence :

NOUVELLES COMPOSITIONS RETICULABLES PAR CHAUFFAGE ET ARTICLES
AUTO-ADHESIFS CORRESPONDANTS / Bostik SA

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 97(1), 107, 113(2)

CBE R. 71(3), 71(5), 100(1)

Mot-clé :

Recevabilité du recours (oui)

Base de la décision - texte présenté ou accepté par le requérant (non)

Vice substantiel de procédure (oui)

Remboursement de la taxe de recours (oui)

Décisions citées :

T 1003/19, T 1823/23, T 1224/24, T 0387/25



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

N° du recours : T 0712/25 - 3.3.03

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.03
du 1er octobre 2025

Requérant : Bostik SA
(Demandeur)
51 Esplanade du Général de Gaulle
La Défense
92800 Puteaux (FR)

Mandataire : Arkema Patent
Arkema France
DRD-DPI
51, Esplanade du Général de Gaulle
CS 10478
92907 Paris La Défense Cedex (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen du 16 janvier 2025 de délivrer un brevet n° 3898748 à l'issue de l'examen de la demande de brevet européen n° 19842383.2.

Composition de la Chambre :

Président D. Semino
Membres : L. Basterreix
M. Barrère

Exposé des faits et conclusions

- I. Le recours a été formé contre la décision de la division d'examen du 16 janvier 2025 de délivrer le brevet n° 3898748 sur la base des documents de la demande tels qu'indiqués dans une notification au titre de la règle 71(3) CBE du 2 septembre 2024, à l'issue de l'examen de la demande déposée en tant que demande internationale portant le numéro de publication WO 2020/128200 A1.
- II. La demande initiale comprenait les pages de description 1 à 52, les revendications 1 à 15 et une page 1/1 comprenant un unique dessin (Fig. 1). Lors de l'entrée de la demande en phase régionale, le requérant a requis la délivrance du brevet sur la base des pièces de la demande publiées par le Bureau International, c'est-à-dire la description (pages 1 à 52), les revendications 1 à 15 (pages 53 à 59) et une page de dessin (page 60). Dans sa réponse à la notification de la division d'examen au titre de la règle 161(1) et de la règle 162 CBE, le requérant a soumis le 2 février 2022 un jeu de revendications modifié ainsi qu'une argumentation en réponse aux objections soulevées dans l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale. Cette réponse ne sollicitait pas de modification ou de suppression du dessin. Le 2 septembre 2024, la division d'examen a émis une notification au titre de la règle 71(3) CBE dans laquelle il n'était pas fait référence au dessin. Le 23 décembre 2024, le requérant a déposé dans un premier courrier une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles, en acquittant la taxe de délivrance et d'impression du fascicule, puis un second courrier précisant qu'il acceptait la délivrance

du brevet sous réserve que le fascicule du brevet contienne bien la page de dessin telle que déposée lors de l'entrée en phase régionale. Le 16 janvier 2025, la division d'examen a émis une décision de délivrance d'un brevet dans la version conforme aux documents indiqués dans la notification au titre de la règle 71(3) CBE du 2 septembre 2024. Le dessin (Fig. 1) ne figurait pas dans le fascicule du brevet ainsi délivré.

- III. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a fait valoir que la décision de délivrance du 16 janvier 2025, se référant à la communication au titre de la règle 71(3) CBE du 2 septembre 2024, ne pouvait refléter la volonté réelle de l'Office, et devait être annulée pour les raisons suivantes :
- le requérant a clairement et sans ambiguïté manifesté son souhait d'inclure le dessin dans les pièces de la demande lors de l'entrée en phase européenne ;
 - la description de la demande telle que publiée fait explicitement référence à la figure 1;
 - les modifications apportées par le requérant lors de l'examen de la demande n'ont jamais porté sur la page de dessin ;
 - la notification au titre de la règle 71(3) CBE ne mentionne comme modification que la suppression de la page 53 de la description (section 1.1 de la notification), laquelle correspond à la première page du jeu de revendications, et non à la page de dessin ;
 - s'il est usuel pour l'Office de suggérer des modifications mineures du texte pour faciliter la délivrance du titre, l'Office ne pouvait considérer que la suppression de l'unique page de dessin pouvait être une modification acceptable pour le requérant, d'autant qu'une telle suppression n'était pas nécessaire pour la délivrance du titre, le dessin n'ayant pas suscité d'objection de la part de la division d'examen ;

- dans son courrier du 23 décembre 2024, soit le jour même du dépôt de la traduction des revendications, le requérant a clairement et sans tarder exprimé sa volonté d'intégrer le dessin dans le texte du brevet, ce qui équivalait sans ambiguïté à un refus de la délivrance selon le texte annexé à la notification au titre de la règle 71(3) CBE, qui ne comprenait pas le dessin.

IV. Le requérant a demandé que la décision de délivrance de la division d'examen soit annulée et qu'une nouvelle décision de délivrance soit émise comprenant le dessin (Fig. 1) manquant (le cas échéant avec émission préalable d'une seconde notification au titre de la règle 71(3) CBE). Il a également demandé une procédure orale dans l'éventualité où la chambre de recours ne serait pas en mesure de faire droit à la requête ci-dessus sur la base de ses observations écrites, ainsi que le remboursement de la taxe de recours.

Motifs de la décision

1. Recevabilité du recours

1.1 Selon l'article 107 CBE, toute partie à la procédure aux prétentions de laquelle une décision n'a pas fait droit peut former un recours contre cette décision.

Il résulte de l'historique du dossier que la demande initiale de brevet contenait une page 1/1 de dessin comprenant un unique dessin dénommé figure 1. Dans l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale à laquelle se réfère la

notification au titre de la règle 161(1) et de la règle 162 CBE du 27 juillet 2021, la division d'examen a soulevé des objections d'activité inventive et de clarté à l'encontre des revendications de la demande telle que déposée. Aucune objection n'a été soulevée à l'encontre du dessin. En réponse à ces objections, le requérant a déposé le 2 février 2022 des revendications modifiées. Dans sa notification au titre de la règle 71(3) CBE, la division d'examen a fait référence à la description et aux revendications, mais pas au dessin. Il ressort par ailleurs de cette notification que seule la page 53 de la description a été supprimée (point 1.1 de la notification) et il n'est pas mentionné que le dessin aurait également été supprimé. Le requérant a indiqué dans son courrier du 23 décembre 2024 que son accord à la délivrance du brevet était conditionné à l'inclusion dans le texte de la page de dessin telle que déposée lors de l'entrée en phase régionale. Il n'apparaît donc nulle part dans le dossier que la page de dessin ait été modifiée, et encore moins retirée, ou que le requérant ait consenti à ce que le brevet soit délivré conformément au texte auquel la notification au titre de la règle 71(3) CBE a fait référence, n'incluant pas la page de dessin.

- 1.2 Conformément à la règle 71(5) CBE, le requérant est réputé avoir approuvé le texte qui lui a été communiqué en vertu de la règle 71(3) CBE s'il acquitte les taxes requises et produit les traductions dans le délai fixé dans ladite règle. Selon la jurisprudence issue de la décision T 1003/19 (voir aussi plus récemment les décisions T 1823/23, T 1224/24 et T 0387/25), cette conséquence juridique de la règle 71(5) CBE ne s'applique que lorsque le texte communiqué au requérant est identique au texte sur la base duquel la division d'examen a l'intention de délivrer le brevet, comme le

prévoit la règle 71(3) CBE, et reflète la « volonté réelle » de la division d'examen (T 1003/19, points 2.4.2-2.4.5 des motifs ; T 1823/23, points 1.6-1.9 des motifs ; T 1224/24, points 1.4-1.5 des motifs ; T 0387/25, points 1.4-1.5 des motifs). Le texte auquel il est fait référence dans une notification au titre de la règle 71(3) CBE correspond en principe à la requête du requérant et à l'intention de la division d'examen. Toutefois, quand tel n'est pas le cas, la division d'examen ne pouvant statuer sur une demande de brevet européen que sur la base du texte présenté ou accepté par le requérant (article 113(2) CBE), celle-ci n'est autorisée à suggérer de sa propre initiative que des modifications mineures qu'elle peut raisonnablement attendre du requérant, et il est d'usage de les indiquer non seulement dans le « Druckexemplar » annexé à la notification au titre de la règle 71(3) CBE, mais également dans cette notification. Plus précisément, dans l'affaire T 1003/19, il a été estimé que le retrait de toutes les pages de dessin représentant un mode de réalisation de l'invention ne pouvait être accepté par le requérant, d'autant plus que la description faisait toujours référence aux dessins et que leur suppression n'avait pas été indiquée comme modification dans la notification au titre de la règle 71(3) CBE dans le champ prévu à cet effet (point 2.4.4). Il a également été statué dans ce sens dans les affaires T 1823/23 et T 0387/25 (point 1 des motifs), qui concernaient également un cas où les dessins avaient été omis de la notification au titre de la règle 71(3) CBE, ainsi que dans l'affaire T 1224/24 (point 1 des motifs) concernant l'omission de 48 des 52 pages de dessin.

- 1.3 Dans la présente affaire, la page de dessin 1/1 faisait partie de la demande WO 2020/128200 A1 et était encore

présente dans la demande lors de l'entrée en phase régionale. Elle était cependant absente du «Druckexemplar » et de la notification au titre de la règle 71(3) CBE. Si le requérant a été informé de la suppression de la page 53 de la description, il ne l'a pas été de celle de la page de dessin. L'absence de la page de dessin n'est par ailleurs pas cohérente avec les références faites à la figure 1 dans les pages de la description destinées à la délivrance du brevet (page 46, lignes 6 et 16). La division d'examen n'avait certainement pas l'intention d'omettre la page de dessin sans raison, en l'absence d'objections soulevées à son encontre, sans en informer le requérant et sans supprimer les références correspondantes dans la description, ce d'autant plus que le requérant avait déjà signalé cette absence et n'avait donné son accord au texte destiné à la délivrance du brevet que sous réserve que la page de dessin soit incluse.

- 1.4 Par conséquent, la division d'examen n'a pas communiqué le texte sur la base duquel elle avait l'intention de délivrer le brevet. Conformément aux décisions T 1003/19 (point 2.4.5 des motifs), T 1823/23 (point 1.9.5 des motifs), T 1224/24 (point 1.10 des motifs) et T 0387/25 (point 1.5 des motifs), la conséquence juridique prévue à la règle 71(5) CBE ne s'applique pas en l'espèce, la notification envoyée ne satisfaisant pas aux exigences de la règle 71(3) CBE.
- 1.5 Le texte sur la base duquel le brevet a été délivré n'étant pas conforme à la requête du requérant, il n'a pas été fait droit aux prétentions du requérant au sens de l'article 107 CBE. Toutes les autres conditions prévues à la règle 101(1) CBE étant remplies, le recours est recevable.

2. Décision de délivrance du brevet

Une décision de délivrance d'un brevet conformément à l'article 97(1) CBE qui est fondée sur une demande dont le texte n'a été ni proposé ni accepté par le requérant, comme c'est le cas en l'espèce (voir point 1 ci-dessus), n'est pas conforme à l'article 113(2) CBE. La décision attaquée doit donc être annulée.

3. Remboursement de la taxe de recours

La règle 103(1) (a) CBE prévoit le remboursement de la taxe de recours lorsque la chambre fait droit au recours, si le remboursement est équitable en raison d'un vice substantiel de procédure.

La décision attaquée n'étant pas conforme à l'article 113(2) CBE (voir point 2 ci-dessus), la division d'examen a commis un vice substantiel de procédure.

Lorsque le requérant a constaté que la page de dessin avait été omise dans la notification au titre de la règle 71(3) CBE et le « Druckexemplar », il a, par courrier du 23 décembre 2024, clairement indiqué qu'il ne donnait son accord à la délivrance du brevet que si le dessin était intégré dans le texte, ce qui équivalait à un refus de la délivrance selon le texte annexé à la notification au titre de la règle 71(3) CBE. Ce faisant, le requérant a dûment exercé son obligation de vérifier le texte destiné à la délivrance du brevet tel que communiqué par la division d'examen. La division d'examen a cependant, en dépit du courrier adressé par le requérant, pris la décision de délivrer le brevet sans que le dessin n'a été intégré dans le texte. Dans ces circonstances, le remboursement de la taxe de recours apparaît équitable.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen aux fins de délivrance d'un brevet sur la base des documents suivants :
 - pages 1 à 52 de la description, conformément au texte destiné à la délivrance présenté avec la notification au titre de la règle 71(3) CBE du 2 septembre 2024,
 - revendications 1 à 15, conformément au texte destiné à la délivrance présenté avec la notification au titre de la règle 71(3) CBE du 2 septembre 2024, et
 - page de dessin 1/1, telle que déposée initialement.
3. La taxe de recours est remboursée.

La Greffière :

D. Hampe

Le Président :

D. Semino



Décision authentifiée électroniquement