

Publication au Journal Officiel Oui / Non

N° de recours : T 586/88 - 3.2.4

N° de la demande : 82 401 940.0

N° de la publication : 0 078 208

Titre de l'invention : Dispositif de fixation d'un faisceau de tubes notamment pour générateur de vapeur

Classement: F28F 9/00

DECISION INTERMEDIAIRE  
du 22 novembre 1991

Titulaire du brevet : NOVATOME, et al.

Opposant : Gebrüder SULZER Aktiengesellschaft

Référence : Décision définitive/NOVATOME

Mot clé : "Question soumise à la Grande Chambre de recours concernant le moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision lorsque la décision est rendue à l'issue d'une procédure écrite ou d'une procédure poursuivie par écrit après la tenue d'une procédure orale."

Sommaire

"Si la décision d'une division d'examen ou d'une division d'opposition n'est pas prononcée à la fin d'une procédure orale, mais est rendue à l'issue d'une procédure écrite ou d'une procédure poursuivie par écrit après la tenue d'une procédure orale, quel est alors le moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de cette instance de l'OEB ?"



N° du recours : T 586/88 - 3.2.4

DECISION INTERMEDIAIRE  
de la Chambre de recours technique 3.2.4  
du 22 novembre 1991

-Requérante : GEBRÜDER SULZER AKTIENGESELLSCHAFT  
(Opposant) Züricher Straße  
CH - 8401 Winterthur  
Suisse

Mandataire :

Adversaire : NOVATOME  
(Titulaire du brevet) Tour Fiat  
1, place de la Coupole  
F - 92400 Courbevoie  
France

Mandataire : Pottier, Pierre  
Société BREVATOME  
25, rue de Ponthieu  
F - 75008 Paris  
France

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office  
européen des brevets signifiée le 12 octobre 1988  
par laquelle l'opposition formée à l'égard du brevet  
n° 0 078 208 a été rejetée conformément aux  
dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : C.A.J. Andries  
Membres : M.H.M. Liscourt  
W. Moser

### Exposé des faits et conclusions

- I. La demande de brevet européen n° 82 401 940.0, déposée le 22 octobre 1982, a donné lieu à la délivrance du brevet européen n° 0 078 208. La mention de la délivrance de ce brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets le 29 août 1984.
- II. Le 23 mai 1985, la requérante (opposante) a fait opposition au brevet délivré et demandé qu'il soit révoqué dans sa totalité.
- III. La division d'opposition a rejeté l'opposition par une décision rendue sans procédure orale (article 116 CBE). La remise de cette décision à la poste sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception a eu lieu le 12 octobre 1988. D'autre part, le dossier de l'opposition contient un formulaire (EPA/EPO/OEB Form 2339.1) daté du 15 septembre 1988, faisant état d'une prise de décision de rejet de l'opposition et portant la signature des trois membres de cette division d'opposition.
- IV. Le 6 octobre 1988, soit avant que la décision de la division d'opposition ait été remise à la poste, mais après qu'elle eut été prise, l'intimée (titulaire du brevet) a demandé (par lettre datée du 4 octobre 1988 et reçue par l'OEB le 6 octobre 1988) que le brevet attaqué soit maintenu sur la base d'une revendication 1 modifiée dont le texte était joint à ladite lettre.
- V. Le 21 novembre 1988, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d'opposition. Elle a en même temps produit le mémoire exposant les motifs du recours et acquitté la taxe de recours.

La requérante demande que la décision attaquée soit annulée et que le brevet attaqué soit révoqué dans sa totalité. Elle demande en outre le remboursement de la taxe de recours.

A l'appui de sa demande de remboursement, la requérante a essentiellement avancé les arguments suivants :

Le 19 octobre 1988, elle a reçu une brève notification de l'OEB accompagnée de la requête présentée par l'intimée et du jeu de revendications 1 à 8 modifiées, reçus par l'OEB le 6 octobre 1988. La revendication 1 modifiée représente essentiellement une synthèse des revendications 1 et 2 du brevet délivré. Le chapitre 5 de la requête de l'intimée contient en outre la demande de maintien du brevet attaqué sur la base des revendications modifiées. Il en ressort qu'au moment où la division d'opposition a rendu sa décision, à savoir le 12 octobre 1988, elle a statué sur des revendications sur le texte desquelles l'intimée n'était plus d'accord. Cela constitue une infraction à la règle 58 CBE, puisque la division d'opposition n'aurait dû décider de maintenir le brevet attaqué que dans le cadre des revendications 1 à 8 modifiées, et ce uniquement après avoir communiqué ces revendications modifiées à la requérante. Puisque tel n'a pas été le cas, il y a un vice de procédure qui justifie le remboursement de la taxe de recours.

- VI. L'intimée demande le maintien du brevet attaqué tel qu'il a été délivré et, à titre subsidiaire, son maintien sur la base de nouvelles revendications 1 à 4 déposées le 26 juin 1989.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. La réponse à la question de savoir si le fait que la division d'opposition n'ait pas tenu compte de la demande de modification, présentée par l'intimée le 6 octobre 1988 constitue éventuellement un vice substantiel de procédure

au sens de la règle 67 CBE, dépend du moment auquel il a été mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de la division d'opposition, étant donné que la date limite pour la prise en considération de la demande de modification sus-mentionnée était forcément antérieure à ce moment.

3. La CBE ne contenant aucune obligation de prononcer publiquement la décision, la Chambre estime que rien ne permet d'en déduire clairement le moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein d'une instance de l'OEB à l'issue d'une procédure écrite.

La jurisprudence des chambres de recours n'est pas non plus unanime sur ce point :

- Dans la décision T 584/88 du 3.4.1989, la chambre de recours compétente retient l'instant où le formulaire (EPA/EPO/OEB Form 2048.1) reçoit la signature des trois examinateurs et le cachet portant la date du "8.6.88", qui attestent l'accord de tous les examinateurs concernés sur une décision de la division d'examen, puisqu'elle considère le "8.6.88" comme moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de la division d'examen.
- Dans la décision T 598/88 du 7.8.1989, la date à laquelle la décision écrite à signifier est remise au service du courrier de l'OEB, et à laquelle elle est ainsi soustraite au pouvoir de l'instance qui l'a rendue, est considérée comme moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de cette instance en l'absence de procédure orale.

- Dans la décision T 105/89 du 30.10.1990, c'est de nouveau le moment où le formulaire (EPA/EPO/OEB Form 2339.1) reçoit la signature des membres de la division d'opposition et le cachet portant la date, qui a été considéré comme celui auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de cette instance de l'OEB.

4. Cependant, il paraît indispensable que ce moment soit clairement déterminé si l'on veut éviter que l'instance chargée de prendre une décision fasse à tort abstraction d'une demande de modification, d'un nouveau document pertinent constituant une antériorité ou d'une requête tendant à recourir à la procédure orale.

Ceci est notamment vrai lorsque cette instance est composée de plusieurs membres ce qui est notamment le cas quand il s'agit d'une division d'examen ou d'une division d'opposition.

5. Si la décision d'une division d'examen ou d'une division d'opposition n'est pas prononcée à la fin d'une procédure orale, mais est rendue à l'issue d'une procédure écrite ou d'une procédure poursuivie par écrit après la tenue d'une procédure orale, il y a trois dates différentes qui pourraient en principe, entrer en ligne de compte pour fixer le moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de cette instance de l'OEB :

- a) le moment où les membres de l'instance qui rend la décision ont tous signé et daté le formulaire (procédure d'examen : Form 2048 ; procédure d'opposition : Form 2339), mettant ainsi fin à la procédure de prise de décision ;

- b) la remise, par le commis assistant des examinateurs ou par l'agent des formalités, de la décision motivée

(formulaire où figure le dispositif, revêtu du sceau de l'OEB, et la copie au net des motifs) au service du courrier de l'OEB, ce qui soustrait la décision au pouvoir de l'instance habilitée à la prendre ;

c) la remise de la décision motivée à la poste, ce qui soustrait la décision au pouvoir de l'OEB dans son ensemble.

6. Il ressort de ces considérations que la question de droit de savoir à quel moment il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein d'une instance de l'OEB à l'issue d'une procédure écrite ou d'une procédure poursuivie par écrit après la tenue d'une procédure orale nécessite des éclaircissements en vue d'assurer une application uniforme du droit. La Chambre considère par conséquent qu'il est indispensable que la Grande Chambre de recours examine cette question de droit et prenne une décision pour le recours en instance.

### Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

En vertu de l'article 112(1) a) CBE, la question de droit suivante est soumise à la Grande Chambre de recours :


" Si la décision d'une division d'examen ou d'une division d'opposition n'est pas prononcée à la fin d'une procédure orale, mais est rendue à l'issue d'une procédure écrite ou d'une procédure poursuivie par écrit après la tenue d'une procédure orale, quel est alors le moment auquel il est mis fin à la procédure interne de prise de décision au sein de cette instance de l'OEB ?"

Le Greffier :



N. Maslin

Le Président :



C. Andries

22.11.91  
04760  
E. P. S.