

Code de distribution interne :

- (A) [] Publication au JO
- (B) [X] Aux Présidents et Membres
- (C) [] Aux Présidents
- (D) [] Pas de distribution

D E C I S I O N
du 20 juin 2001

N° du recours : T 0071/99 - 3.4.2

N° de la demande : 93402456.3

N° de la publication : 0592308

C.I.B. : G09F 3/02, B65C 9/44

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
NEOPOST INDUSTRIE

Titulaire du brevet :
Ruban à étiquettes auto-adhésives et distributeur automatique
d'étiquettes

Opposant :
Pitney Bowes Inc. World Headquarters

Référence :
-

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 113(1), 10(2) a) i)
CBE R. 67

Mot-clé :
"Violation du droit d'être entendu (oui)"
"Renvoi à la première instance (oui) avec ordre de statuer
dans une composition différente (non) ; cf. le point 4 des
Motifs"

Décisions citées :
T 0433/93

Exergue :

-



N° du recours : T 0071/99 - 3.4.2

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.4.2
du 20 juin 2001

Requérante : NEOPOST INDUSTRIE
(Titulaire du brevet) 113 rue Jean-Martin Naudin
F - 92220 Bagneux (FR)

Mandataire : Joly, Jean-Jacques
Cabinet Beau de Loménie
158, rue de l'Université
F - 75340 Paris Cédex 07 (FR)

Intimée : Pitney Bowes Inc.
(Opposante) World Headquarters
One Elmcroft
Stamford
Connecticut, 06926-0790 (USA)

Mandataire : Avery, Stephen John
Hoffmann Eitle
Patent- und Rechtsanwälte
Arabellastr. 4
D - 81925 München (DE)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 17 novembre 1998 par laquelle le brevet européen n° 0 592 308 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : E. Turrini
Membres : A. G. Klein
G. E. Weiss

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 592 308 (n° de dépôt 93 402 456.3) a fait l'objet d'une opposition fondée, notamment, sur le motif que son objet n'était pas nouveau ou n'impliquait pas d'activité inventive au vu de six documents dont le document :

D1 : US-A-4 661 189.

II. En réponse à l'acte d'opposition, la titulaire du brevet a déposé un jeu de revendications modifiées, dont les revendications 1 et 5, seules revendications indépendantes, s'énoncent comme suit :

"1. Un ruban à étiquettes auto-adhésives pour machine à affranchir formé d'une première bande continue d'un support imprimable (2) s'étendant longitudinalement et ayant une face encollée garnie d'une matière adhésive (3), cette bande étant destinée à être coupée transversalement sur sa longueur par un couteau pour former des segments définissant des étiquettes auto-adhésives, caractérisé par des zones d'épargne (5) sur ladite face encollée formées par des bandes transversales sans matière adhésive, les zones d'épargne (5) étant espacées régulièrement entre elles sur la longueur de la bande continue, des motifs (6) détectables par machine étant en outre prévus en regard des zones d'épargne (5) pour permettre le repérage automatique des zones d'épargne.

5. Un distributeur automatique d'étiquettes pour prélever sélectivement des étiquettes auto-adhésives de même longueur ou de longueur différente d'un ruban à étiquettes (1) selon la revendication 1, comprenant des

moyens d'entraînement intermittent (14, 15, 21) du ruban pour le faire défiler sur un chemin de guidage (11) lorsqu'ils sont actionnés, un couteau (16, 22) monté sur le chemin de guidage du ruban pour couper transversalement le ruban lorsqu'il est actionné, et un moyen de commande (20) des moyens d'entraînement et du couteau, caractérisé en ce qu'il comprend un capteur (12, 13) pour fournir au moyen de commande un signal de détection de la présence ou l'absence d'un motif sur le ruban (1) défilant devant lui, le moyen de commande est agencé pour saisir une valeur entière de comptage représentatif d'une longueur d'étiquette à prélever sur le ruban, comptabiliser le nombre de fois que le capteur lui fournit un signal de détection de la présence d'un motif à partir d'un instant de référence et commander l'actionnement du couteau quand le nombre comptabilisé est égal à la valeur de comptage, de façon à couper le ruban au droit d'une zone d'épargne."

Dans une notification en date du 23 février 1998, jointe à la convocation à une procédure orale, la Division d'opposition, après avoir examiné le contenu de deux des documents cités par l'opposante et précisé qu'ils ne lui semblaient pas mettre en question la nouveauté ni l'activité inventive de l'objet du brevet, indiquait que tous les autres documents, en particulier le document D1, lui apparaissaient encore plus lointains de l'invention puisqu'ils ne décrivaient que quelques caractéristiques non essentielles et isolées de l'invention, sans pour autant qu'une quelconque combinaison de ces caractéristiques puisse indiquer ou suggérer à l'homme du métier ni le problème, ni la solution telle que revendiquées dans le brevet. En conclusion, elle ne voyait aucun motif valable de révocation du brevet.

Dans une lettre du 25 septembre 1998, l'opposante citait alors quatre nouveaux documents, dont les documents :

D19 : US-A-3 621 964 et

D22 : EP-A-0 301 155.

Seuls deux de ces documents, dont le document D19, étaient analysés, l'opposante se réservant simplement le droit de présenter des arguments supplémentaires sur la base des deux autres, dont le document D22.

III. Une procédure orale s'est tenue devant la Division d'opposition le 27 octobre 1998, au cours de laquelle la titulaire a requis à titre principal le maintien du brevet sous forme modifiée, sur la base du jeu de revendications modifiées présenté en réponse à l'acte d'opposition.

A titre de requête subsidiaire, elle sollicitait le maintien du brevet sur la base d'un jeu de revendications ne différant du jeu selon la requête principale que par quelques clarifications mineures de la revendication indépendante 5.

A titre de requête subsidiaire 2, elle sollicitait le maintien du brevet sur la base d'un jeu de revendications modifiées se distinguant essentiellement du jeu de revendications selon la requête principale en ce qu'il est précisé dans la revendication 5 visant un distributeur automatique d'étiquettes que ce dernier comprend effectivement un ruban à étiquettes selon la revendication 1, alors que la revendication 5 de la requête principale indiquait simplement que ce distributeur était destiné à prélever des étiquettes d'un tel ruban à étiquettes.

Le brevet a été révoqué à l'issue de la procédure orale.

- IV. Dans sa décision du 17 novembre 1998, la Division d'opposition indiquait que le distributeur automatique d'étiquettes selon la revendication 5 de la requête principale n'était pas nouveau au vu du document D19 et que le ruban à étiquettes selon la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive au vu des documents D22 et D1.

En ce qui concerne la requête subsidiaire 1 de la titulaire, la Division d'opposition indiquait que les considérations et la conclusion énoncées en liaison avec la requête principale restaient valables puisque les précisions ajoutées à la revendication 5 ne constituaient que des détails pouvant aussi bien être attribués au distributeur de timbres ou d'étiquettes du document D19.

Enfin, en ce qui concerne la requête subsidiaire 2, la Division d'opposition indiquait simplement que la revendication 5 était dépendante de la revendication 1. Cette revendication 5 était par conséquent sujette à la même objection de manque d'activité inventive que la revendication 1 (voir le point 7 des motifs).

- V. La requérante (titulaire) a formé un recours contre la révocation du brevet.

A titre principal, elle requiert l'annulation de la décision contestée et le renvoi de l'affaire devant la Division d'opposition pour un nouvel examen - avec le souhait d'une composition différente de la Division d'opposition - ainsi que le remboursement de la taxe de recours.

A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet sous une forme modifiée sur la base de la requête subsidiaire 2 présentée lors de la procédure orale devant la Division d'opposition.

L'intimée (opposante) demande le rejet du recours, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Chambre déciderait de renvoyer l'affaire à la première instance, qu'elle n'émette pas de recommandation quant à la composition de la Division d'opposition.

VI. Une procédure orale s'est tenue le 20 juin 2001 devant la Chambre, à l'issue de laquelle cette dernière a annoncé sa décision.

VII. A l'appui de sa requête principale, la requérante a essentiellement fait valoir que le respect du droit d'être entendu, établi par l'article 113(1) CBE, impliquait, d'une part, que les motifs sur lesquels se fondent une décision aient été dûment portés à la connaissance des parties avant que la décision ne soit prise, et que, d'autre part, ces parties aient effectivement eu l'opportunité de s'exprimer sur ces motifs.

Sur le premier point, la jurisprudence des chambres de recours démontre clairement que le terme "motifs" au sens de l'article 113(1) CBE ne doit pas s'interpréter au sens étroit, mais qu'il couvre l'essentiel des arguments de fait et de droit qui justifient la décision, et en particulier l'interprétation faite d'un document de l'état la technique.

Sur le second point, plusieurs décisions des chambres de

recours établissent que, dans le cas de l'introduction d'un nouveau document décisif pour une décision, ce fait doit normalement être porté à la connaissance du titulaire par l'envoi d'une notification, et un délai d'au moins deux mois doit lui être accordé pour prendre position.

En l'espèce, le document D22 sur lequel la Division d'opposition a fondé l'objection de défaut d'activité inventive de l'objet de la revendication 1, avait été cité sans aucun commentaire par l'intimée un mois seulement avant que ne se tienne la procédure orale devant la Division d'opposition, et transmis simplement pour information à la requérante par la Division d'opposition. La lecture inexacte que la Division d'opposition faisait de ce document n'avait pas été préalablement portée à la connaissance des parties, et elle a surpris l'intimée autant que la requérante, d'autant plus que ce document est constitué par une demande de brevet ne comportant qu'une description courte, imprécise et ne s'appuyant sur aucun dessin. Ce document, qui se rapporte à une bandelette postale se présentant sous la forme d'un rouleau débitable selon des longueurs appropriées, correspondant aux valeurs d'affranchissement souhaitées, évoque en particulier une alternative. D'une part, l'expéditeur peut compter lui-même des traits formés sur la bandelette à intervalles réguliers, la coupe de la longueur appropriée étant effectuée par déchirure selon des traits de coupe. D'autre part, la longueur de la bande à découper peut être déterminée par un compteur et débitée automatiquement par un système de coupe. Or, ce n'est qu'à la lecture de la décision que la requérante s'est aperçue que la Division d'opposition avait fait une interprétation erronée du document D22 en mélangeant

constamment les deux branches de l'alternative et se référant tantôt au mode d'utilisation manuel, tantôt au mode d'utilisation automatique.

Le document D22 n'ayant été discuté que dans les toutes dernières minutes de la procédure orale devant la Division d'opposition, en liaison seulement avec la dernière requête subsidiaire, et sans que la Division d'opposition n'indique clairement l'enseignement qu'elle estimait pouvoir être retiré de son contenu, la requérante n'a pas pu réellement prendre position sur les motifs de la décision, au sens de l'article 113(1) CBE.

Par conséquent, la décision doit être annulée et l'affaire renvoyée à la première instance pour suite à donner. Afin de ne pas mettre la Division d'opposition dans une situation délicate si elle devait se déjuger lors du réexamen de la brevetabilité de l'objet de la revendication 1, ainsi que par souci d'équité envers la requérante, il conviendrait que la Chambre ordonne que le dossier soit confié à une Division d'opposition statuant dans une composition différente, conformément à la pratique établie par la décision T 433/93 - 3.4.1 (JO OEB 1997, 509).

VIII. L'intimée a pour sa part contesté que la requérante n'ait pas été largement entendue sur les motifs de la décision lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la Division d'opposition.

Afin d'éclairer la Chambre sur le déroulement réel de cette procédure orale, elle a fourni dans sa lettre du 18 mai 2001 une copie partielle d'un compte-rendu de cette procédure, que son mandataire avait dicté encore

le même jour. Ce compte-rendu ferait apparaître que la Division d'opposition a effectivement informé les parties, lors de la procédure orale, qu'elle considérait le document D22 comme très pertinent, et qu'elle en a indiqué les raisons. De ce compte-rendu, ainsi que du procès-verbal de la procédure orale établi par la Division d'opposition elle-même, il apparaîtrait également que la question de la brevetabilité de l'objet de la revendication 1 au vu notamment du document D22, qui n'a effectivement été abordée qu'en liaison avec la requête subsidiaire 2 de la requérante, a été débattue pendant près de 40 minutes.

La jurisprudence des chambres de recours invoquée par la requérante relativement à la nécessité d'accorder un délai d'au moins deux mois au titulaire d'un brevet pour qu'il se prononce sur la pertinence d'un nouveau document ne concerne que la procédure écrite. Mais dans les cas où a lieu une procédure orale, la pratique bien établie de l'OEB consiste à accepter l'introduction de nouveaux documents jusqu'à un stade très tardif.

Dans le cas d'espèce, le document D22 avait été communiqué à la requérante bien avant la procédure orale, de sorte qu'elle disposait de tout le temps nécessaire pour en étudier la portée.

Si l'intimée n'avait pas indiqué par le détail les raisons pour lesquelles elle estimait le document D22 pertinent, c'est tout simplement parce que le jeu de revendications en vigueur avant la procédure orale comportait également une revendication indépendante 5 portant sur un distributeur automatique d'étiquettes, dont l'objet n'était pas nouveau pour d'autres raisons. Ce n'est que dans le cadre de la requête subsidiaire 2

présentée lors de la procédure orale par la requérante, dans laquelle cette revendication 5 a été modifiée de façon à comprendre effectivement un ruban à étiquettes selon la revendication indépendante 1, que la question de la brevetabilité de cette revendication 1 était devenue essentielle, et donc aussi le document D22.

En ce qui concerne la question de la composition de la Division d'opposition dans le cas où l'affaire serait renvoyée à la première instance pour suite à donner, l'intimée a indiqué qu'à son avis il n'y avait pas de raison de modifier cette composition. Rien ne s'opposait en effet à ce que la Division d'opposition change d'opinion dans l'hypothèse où elle serait convaincue par les nouveaux arguments présentés par la requérante, et notamment par son analyse de l'enseignement à retirer du document D22.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Remarques préliminaires*
 - 2.1 L'examen du procès-verbal de la procédure orale qui s'est tenue devant la Division d'opposition fait apparaître qu'après la discussion de la requête subsidiaire 2 et une interruption de séance, le président a simultanément déclaré que le document D22 était introduit dans la procédure et que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive, ce qui conduisait à la révocation du brevet (cf. le point 13 du procès-verbal).

L'annonce simultanée de l'admission du document D22 dans la procédure et de la révocation du brevet, confirmée par les deux parties lors de la procédure orale qui s'est tenue devant la Chambre, est du moins formellement discutable. Il eût été indiqué que la Division d'opposition informât d'abord clairement les parties du sort qu'elle comptait réserver au document D22, et qu'elle leur donnât ensuite une opportunité de présenter ou de compléter leur argumentation compte tenu de cette information, ou de requérir le cas échéant un report de la procédure orale.

- 2.2 Par ailleurs, contrairement au procès-verbal qui fait apparaître que le rejet de la requête subsidiaire 2 aurait été motivé par le défaut d'activité inventive de l'objet de la revendication 1 (cf. le point 13), la décision attaquée fait apparaître pour seul motif du rejet de cette requête "il faut remarquer que la revendication 5 est transformée en revendication dépendante puisqu'elle comprend dans son objet non seulement le distributeur mais aussi le ruban à étiquette de la revendication 1. Donc cette nouvelle revendication 5 est sujette à la même objection de manque d'activité inventive que celle de la revendication 1" (cf. le point 7 des motifs).

Ce motif est manifestement inexact, puisque le fait que l'objet d'une revendication (la revendication 1) soit dépourvu d'activité inventive n'implique aucunement que l'objet de toute revendication qui en dépendrait en soit également dépourvu.

- 2.3 La requérante, interrogée sur ces deux points par la Chambre lors de la procédure orale qui s'est tenue devant elle, n'a pas tenté de tirer argument de ces

apparentes faiblesses de la décision attaquée. Elle a au contraire indiqué que pour elle, lors de la procédure orale devant la Division d'opposition, elle avait au moins compris que la Division d'opposition avait effectivement admis le document D22 dans la procédure, même si elle n'a annoncé sa décision sur ce point qu'à la fin de la procédure orale. Par ailleurs, elle déduisait de la décision attaquée, considérée dans son ensemble, que le rejet de sa requête subsidiaire 2 était motivé en fait par le défaut d'activité inventive de l'objet de la revendication 1, pour les raisons indiquées dans la décision en liaison avec la requête principale, et non par celui de la revendication 5 comme indiqué dans le passage susmentionné.

- 2.4 Dans ces conditions, et conformément aux conclusions de la requérante, la Chambre limitera son examen de la conformité de la décision avec les dispositions de l'article 113(1) CBE à la question de savoir si le droit de la requérante à être entendue a été respecté **en ce qui concerne les motifs pour lesquels l'objet de la revendication 1 de la requête principale a été considéré dépourvu d'activité inventive au vu du contenu des documents D22 et D1**. Bien que ce motif de la décision attaquée ne soit pas essentiel pour le rejet de la requête principale en liaison avec laquelle il est exposé, ce rejet étant également motivé par le défaut de nouveauté, non contesté par la requérante, de l'objet de la revendication indépendante 5, il constitue en effet, du moins implicitement, le seul motif qui ait pu être valablement opposé au rejet de la requête subsidiaire 2.

2.5 La requérante a contesté l'admissibilité dans la procédure de recours du compte-rendu partiel de la procédure orale devant la Division d'opposition, qui avait été rédigé par le mandataire de l'intimée à l'intention de son client le jour même de cette procédure orale. Selon elle, ce document a été fourni tardivement, un mois seulement avant la procédure orale qui s'est tenue devant la Chambre.

Or, les griefs soulevés par la requérante à l'encontre de la décision attaquée sont basés exclusivement sur des allégations relatives au déroulement de la procédure orale devant la Division d'opposition, dont le procès-verbal établi par la Division elle-même ne fournit qu'un aperçu incomplet. Le compte-rendu partiel fourni par l'intimée est beaucoup plus explicite, il ne couvre que deux pages et ne présente aucune difficulté de compréhension. La requérante elle-même n'a d'ailleurs fait état d'aucune contestation majeure quant à l'exactitude des faits rapportés dans ce compte-rendu.

Dans ces conditions, la Chambre a estimé que rien ne s'opposait à l'introduction de ce document dans la procédure de recours, et elle a fait part de ce point de vue aux parties à un stade précoce de la procédure orale qui s'est tenue devant elle.

3. *Article 113(1) CBE*

3.1 La décision attaquée est fondée, en ce qui concerne la revendication 1 commune aux différentes requêtes de la requérante, relative à un ruban à étiquettes auto-adhésives, sur le motif que l'objet de cette revendication est dépourvu d'activité inventive au vu du contenu des documents D22 et D1. En particulier, il est

considéré que le document D22 divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1 à l'exception des zones d'épargne ne comportant pas de matière adhésive, de façon à empêcher l'encrassement du couteau. L'homme du métier face à ce problème particulier d'encrassement du couteau aurait résolu ce problème en suivant l'exemple donné dans le même domaine des étiquettes par le document D1, simplement en prévoyant de ne pas mettre d'adhésif là où le couteau coupe (cf. les points 5.4 à 5.8 des motifs de la décision attaquée).

Ces motifs n'ayant pas été invoqués dans la procédure écrite, il convient de vérifier s'ils ont été portés à la connaissance de la requérante lors de la procédure orale, et dans des conditions telles que cette dernière était effectivement en mesure de se prononcer sur leur pertinence, ce qu'elle conteste.

Le procès-verbal de la procédure orale établi par la Division d'opposition n'est pas d'un grand secours sur ce point, puisqu'il se limite à constater, dans une seule phrase, que "la discussion se poursuit sur la requête subsidiaire 2 et tourna à l'activité inventive de la revendication 1 dans le contexte des D22 et D1" (cf. le point 11).

- 3.2 La Chambre constate tout d'abord que le document D22, une demande de brevet français, ne comporte qu'une page de description peu explicite et non illustrée par des dessins. L'intimée qui avait mentionné ce document un mois avant la procédure orale tenue devant la Division d'opposition, ne l'avait aucunement commenté, à l'instar d'ailleurs de douze autres documents mentionnés de la même façon sommaire dans son acte d'opposition.

La Division d'opposition est néanmoins parvenue à la conclusion que ce document était très pertinent, à la surprise évidente des deux parties dont l'intimée qui rappelait expressément à la Division lors de la procédure orale que nonobstant son attaque fondée sur les documents D22 et D1, elle ne devait pas perdre de vue la démonstration faite par l'intimée du défaut d'activité de l'objet de la revendication au vu des documents D1 et D19 (cf. le 2ème paragraphe de la page 7 du compte-rendu partiel fourni par l'intimée). Il convenait donc que la Division d'opposition prît particulièrement soin d'expliquer les raisons de son point de vue, et en particulier d'indiquer aux parties quelles caractéristiques définies dans la revendication 1 étaient sensées être divulguées par quels éléments du document D22, et ceci d'une manière suffisamment claire pour que ces parties, et notamment la requérante, titulaire du brevet, puissent comprendre ces explications et le cas échéant les contester.

Or, d'une part, si le compte-rendu établi par le mandataire de l'intimée montre que la Division d'opposition a effectivement attiré l'attention de la requérante sur le document D22 et indiqué que la seule caractéristique de la revendication 1 non décrite était celle des zones d'épargne, il ne fait aucunement apparaître que les raisons pour lesquelles la Division d'opposition était arrivée à cette conclusion aient effectivement été exposées.

De fait, force est de constater que même la décision attaquée n'établit encore aucune correspondance claire entre les caractéristiques de la revendication 1 et le contenu du document D22. En particulier, le point 5.4 des motifs, dans lequel il est affirmé que le document

D22 illustre une bandelette postale dévoilant toutes les caractéristiques essentielles du ruban à étiquettes de la revendication 1 à l'exception des zones d'épargne sans adhésif, est suivi d'un paragraphe sensé explicatif, présentant une liste de caractéristiques que l'on pourrait lire dans la description du document D22. Ces caractéristiques reprennent toutefois les termes et la présentation du document D22, sans qu'il apparaisse clairement dans quelle mesure elles recouvrent celles de la revendication 1. Au contraire, de nombreuses caractéristiques relevées ici sont manifestement étrangères au libellé de la revendication 1, comme par exemple l'enroulement des bandelettes dans des cartouches standard contenant des longueurs fixes, le report du code postal du destinataire, la commande de la coupe par un compteur. L'indication à la fin de ce passage que les détails de réalisation font partie de la pratique courante de l'homme du métier, semble illustrer également une certaine confusion entre les caractéristiques revendiquées effectivement divulguées par le document, et celles dont la mise en oeuvre relève plutôt d'une question d'activité inventive (cf. le point 5.5 des motifs).

Ce paragraphe est suivi par le paragraphe 5.6 qui réaffirme de façon péremptoire que tout ce qui précède correspond au ruban de la revendication 1, à l'exception des zones d'épargne.

- 3.3 Quant au document D1, la Division d'opposition indiquait encore dans sa notification jointe à la convocation à la procédure orale qu'il lui paraissait très éloigné de l'invention puisqu'il ne décrivait que des caractéristiques non essentielles et isolées de l'invention, sans pour autant qu'une quelconque

combinaison entre elles puisse indiquer ou suggérer à l'homme du métier le problème ou la solution telle que revendiquée dans le brevet (cf. le 2ème paragraphe de la page 3 de la notification du 23 février 1998). Là encore, si la Division avait aussi radicalement changé d'opinion quant à la pertinence du document D1, il eût convenu qu'elle en indiquât clairement les raisons lors de la procédure orale. Ceci semble d'autant moins avoir été le cas que la décision attaquée reprend elle aussi au point 4 des motifs les conclusions de la notification quant à la non-pertinence du document D1, précisant même que les caractéristiques non essentielles et isolées de l'invention décrites dans ce document englobaient l'absence d'adhésif dans les zones de découpage, en contradiction flagrante avec son argumentation au point 5.6 où cet enseignement du document D1 est effectivement combiné avec celui du document D22 pour justifier le défaut d'activité inventive.

- 3.4 Le compte-rendu de la procédure orale fourni par le mandataire de l'intimée met en lumière une autre incertitude majeure quant à l'exposé par la Division d'opposition des motifs de sa décision, à savoir si l'exposé qu'elle en a fait lors de la procédure orale concernait effectivement la revendication indépendante 1 relative au ruban, ou plutôt la revendication 5 relative à un distributeur automatique d'étiquettes comportant un tel ruban. Selon ce compte-rendu, le président de la Division d'opposition, après avoir indiqué que la seule caractéristique distinctive de la revendication 1 par rapport au document D22 serait constituée par les zones d'épargne, enseignées par le document D1, en aurait conclu le défaut d'activité inventive de l'objet de la revendication 5 ("Therefore, claim 5 of the 2nd Auxiliary Request lacks inventive step" ; cf. page 7,

premier paragraphe du compte-rendu). Le passage suivant du compte-rendu "For my part, I pointed out to the Board that, notwithstanding the attack on claim 5 based on D22 and D1 ..." semble confirmer également que c'est contre la revendication 5 que la Division d'opposition avait invoqué une combinaison des documents D22 et D1, comme semblent d'ailleurs l'indiquer également les motifs effectivement retenus dans la décision attaquée (voir le point 2.2 ci-dessus). Le fait que le document D19, qui est relatif à une machine d'affranchissement, soit cité à de nombreuses reprises dans le compte-rendu pourrait indiquer également que la discussion a porté plus sur la machine de la revendication 5 que sur le ruban de la revendication 1.

Au demeurant, une discussion détaillée des documents D22 et D1 aurait peut-être permis que soit prise en compte également l'indication du document D22 selon laquelle l'intervalle entre les traits de coupe successifs correspond à une unité monétaire très basse, la longueur totale à découper devant correspondre à la valeur d'affranchissement (cf. colonne 2, lignes 5 à 11). Si ce passage suggère des traits de coupe faiblement espacés les uns des autres, il conviendrait en particulier de s'interroger sur l'effet à attendre, sur la capacité de collage de la bande, d'une suppression de l'adhésif à des intervalles rapprochés.

- 3.5 Dans ces conditions, la Chambre a acquis la conviction qu'en raison notamment de la surprise causée par la prise en compte du document D22 comme état de la technique le plus proche par la Division d'opposition, l'absence d'une mise en correspondance claire des caractéristiques de la revendication 1 et des éléments du document D22 sensés les divulguer, et d'une certaine

confusion quant à l'identité des revendications visées par les objections de la Division d'opposition, la requérante n'a pas, à la procédure orale, été mise en mesure de comprendre clairement les motifs de la décision envisagée par la Division d'opposition, et d'y répondre avant que cette décision ne devienne définitive, laquelle a, de ce fait, été prise en violation des dispositions de l'article 113(1) CBE.

4. *Poursuite de la procédure*

La violation des dispositions de l'article 113(1) CBE constituant un vice substantiel de procédure, la décision doit être annulée et renvoyée à la première instance pour suite à donner, conformément à la requête principale de la requérante (cf. l'article 10 du Règlement de procédure des chambres de recours).

Dans l'hypothèse d'un tel renvoi, la requérante s'appuyant sur les conclusions de la décision T 433/93 a formulé le souhait que la composition de la Division d'opposition soit modifiée. L'intimée a pour sa part contesté la nécessité d'une telle modification de la composition.

L'organisation des divisions d'opposition, en particulier leur composition, relève de la direction de l'Office européen des brevets assurée par son Président (article 10(2) a) et i) CBE), cette responsabilité étant en pratique déléguée à un directeur sous l'autorité du Vice-Président et du Directeur principal concernés.

Par conséquent, si, dans des circonstances particulières un changement de composition de la Division d'opposition, à la demande d'une des parties, puisse

être justifié, l'opportunité d'y procéder doit de l'avis de la Chambre être examinée par l'organe responsable de la composition des divisions d'opposition.

5. *Remboursement de la taxe de recours*

Le remboursement de la taxe de recours requis par la requérante est considéré équitable en raison de la violation constatée de l'article 113(1) CBE, qui constitue une atteinte majeure à ses droits. Ce remboursement est donc ordonné, en conformité avec les dispositions de la règle 67 CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour suite à donner.
3. Il est fait droit à la requête en remboursement de la taxe de recours.

Le Greffier :

Le Président :

P. Martorana

E. Turrini