

Code de distribution interne:

- (A) Publication au JO
(B) Aux Présidents et Membres
(C) Aux Présidents

D E C I S I O N
du 17 décembre 1993

N° de recours: G 0012/91
N° de la demande: 82 401 940.0
N° de la publication: 0 078 208
IPC: F28F 9/00
Langue de la procédure: FR

Titre de l'invention:

Dispositif de fixation d'un faisceau de tubes notamment pour générateur de vapeur

Demandeur/Titulaire du brevet:

NOVATOME et al.

Opposant:

GEBRÜDER SULZER AKTIENGESELLSCHAFT

Référence:

Décision définitive/NOVATOME II

Normes juridiques relevantes:

CBE R. 68

Mot-clé:

"Conclusion de la procédure écrite"
"Remise de la décision par la section des formalités au service du courrier interne de l'OEB"

Décisions citées:

Sommaire:

Le processus de prise de décision en procédure écrite est terminé à la date de la remise de la décision, en vue de sa signification, au service du courrier interne de l'OEB par la section des formalités de la division.



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N^o. du dossier : G 0012/91

D E C I S I O N
de la Grande Chambre de recours
du 17 décembre 1993

Requérant : Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft
(Opposant) Züricher Straße 12
CH - 8401 Winterthur

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

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

Décision posant
une question de droit : **Décision intermédiaire de la Chambre de recours**
technique 3.2.4 du 22 novembre 1991 (T 586/88).

Composition de la Chambre :

Président : P. Gori
Membres : R. Schulte
G.D. Paterson
C. Payraudeau
E. Persson
G. Szabo
P. van den Berg

Exposé des faits et conclusions

- I. La société Gebrüder SULZER Aktiengesellschaft a fait opposition au brevet européen n° 0 078 208 de la société Novatomé et requis la révocation du brevet.

- II. Aucune procédure orale n'ayant été requise, la division d'opposition a rendu sa décision suivant une procédure écrite. Le 15 septembre 1988, la division d'opposition a décidé le rejet de l'opposition en utilisant à cette fin le formulaire 2339.1. Cet imprimé porte la signature des trois membres de la division d'opposition et comporte le texte suivant : "Rejet de l'opposition (article 102(2) CBE) au moyen du formulaire 2330". L'imprimé 2330.2 comporte la mention du rejet de l'opposition, l'indication des voies de recours et l'indication qu'il comporte, en annexe, les motifs de la décision reproduits sur sept pages de l'imprimé 2916. L'imprimé 2330.2 porte la date tamponnée du 12 octobre 1988. L'imprimé 2330.2 avec, en annexe, l'imprimé 2916 a été adressé aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les lettres recommandées ont été remises à la poste par l'OEB le 12 octobre 1988.

- III. Par lettre du 4 octobre 1988, reçue à l'OEB le 6 octobre 1988, la titulaire du brevet a requis le maintien du brevet sur la base de nouvelles revendications 1 à 8 modifiées, lesquelles devaient remplacer les revendications 1 à 9 accordées. Les revendications 1 et 2 accordées étaient combinées en une nouvelle revendication 1. La lettre du 4 octobre 1988 a été notifiée à l'opposante par lettre du 17 octobre 1988 mais n'a pas été prise en considération dans la décision de rejet rendue par la division d'opposition.

- IV. L'opposante a formé un recours contre la décision de rejet datée du 12 octobre 1988. Elle a notamment invoqué

comme motif du recours le fait que la division d'opposition n'aurait pas dû maintenir le brevet avec les revendications accordées car, à la date de la décision, la titulaire du brevet n'était plus d'accord sur le maintien du brevet dans sa forme accordée mais seulement dans sa forme modifiée. L'absence de prise en considération de la requête du 4 octobre 1988 de la titulaire du brevet constituait une violation de la règle 58 CBE qui justifiait le remboursement de la taxe de recours.

V. La Chambre de recours technique 3.2.4 est compétente pour statuer sur le recours. Dans sa décision de renvoi en date du 22 novembre 1991, la Chambre a fait remarquer que l'on ne pouvait déduire de la CBE l'instant auquel il était mis fin au processus interne de prise de décision d'une division de l'OEB dans le cadre d'une procédure écrite. Cet instant doit cependant être clairement déterminé pour que la division ne rende pas une décision incorrecte du fait qu'elle omettrait de prendre en considération une demande de modification, un nouveau document ou une requête en procédure orale, par exemple. Si une décision d'une division de l'OEB est rendue à l'issue d'une procédure écrite, il y aurait, en principe, trois instants différents auxquels il est possible de considérer que le processus interne de prise de décision est terminé :

- a) le moment où les membres de la division ont tous signés l'imprimé daté ;
- b) la remise par la section des formalités de la division de la décision motivée au service du courrier de l'OEB ;
- c) la remise de la décision motivée à la poste.

Par ces motifs, la Chambre 3.2.4 a décidé de soumettre à la Grande Chambre de recours la question de droit suivante :

"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 ?"

VI. Afin d'élucider la question de l'instant où une division d'opposition rend une décision à l'issue d'une procédure écrite, la Grande Chambre de recours a prié le Président de l'OEB de lui fournir des informations sur la pratique effectivement suivie. Le Président a répondu à cette requête et indiqué que, pour la prise d'une décision, deux dates étaient significatives pour des raisons différentes :

- la première date est la date de la décision écrite, date à laquelle elle est signée par les membres de la division d'opposition. Cette date est apposée par le président de la division d'opposition, lequel est toujours le dernier à signer l'original de la décision (imprimé 2339) qui reste au dossier. Cette date permet de déterminer que la décision a été prise par la division d'opposition dans sa composition correcte. Cette date n'est pas communiquée aux parties car elle n'a pas, en règle générale, d'intérêt pour elles. Dans des cas exceptionnels où la question de la composition correcte de la division d'opposition se pose, les parties peuvent en prendre connaissance par inspection du dossier ;

- la seconde date a plus d'importance pour les parties, car elle indique le moment de la remise à la poste par l'OEB de la décision, moment qui, en application de la règle 78(3) CBE, est déterminant pour le calcul des délais. Après la signature de la décision par les membres de la division d'opposition sur l'imprimé 2339.2, le premier examinateur vérifie la copie au net des motifs de la décision. Ensuite, le dossier est transmis à la section des formalités afin que cette dernière prépare la signification de la décision. L'agent des formalités appose sur l'imprimé 2330 la date de la remise à la poste de la décision. Pour être sûr que la date apposée est aussi effectivement la date de remise à la poste, la décision est systématiquement postdatée de trois jours. Cette pratique a été établie par le Communiqué de la DG2 1/88-III en date du 22 février 1988. Si la décision ne peut être remise à la poste à la date prévue, le service du courrier interne de l'OEB la renvoie à l'agent des formalités de la division d'opposition pour qu'il modifie la date de façon correspondante.

Le Président a encore exposé que la date limite à laquelle des documents soumis par une partie à la procédure d'opposition peuvent encore être pris en considération est la date à laquelle la décision écrite à signifier n'a pas encore quitté l'Office, c'est-à-dire tant qu'elle n'a pas encore été soustraite à son pouvoir. Même si la décision à signifier aux parties a déjà été envoyée au service du courrier interne par l'agent des formalités, la division d'opposition essaie d'interrompre le processus de signification et de recouvrer la décision.

VII. Les observations du Président ont été notifiées aux parties qui ne se sont pas exprimées à leur sujet.

Motifs de la décision

1. La question de droit soumise à la Grande Chambre de recours, a savoir, à quelle date le processus interne est terminé, lorsqu'une décision est rendue à l'issue d'une procédure écrite, est - comme il résulte de la décision de renvoi - un élément essentiel de la question générale de la détermination du dernier moment jusqu'où la première instance de l'OEB peut encore tenir compte de nouveaux éléments invoqués par les parties.

2. Pour déterminer ce moment, il faut distinguer les décisions prises après la clôture des débats prononcée lors d'une procédure orale des décisions prises à l'issue d'une procédure écrite. Si une procédure orale a lieu, une décision peut être prononcée à l'audience. Du fait de son prononcé, la décision devient effective. A ce moment correspond, en procédure écrite, la signification de la décision. A la suite de son prononcé et, en procédure écrite, de sa signification, la décision entre en force et ne peut plus être modifiée par l'instance même qui l'a rendue. Une révocation de la décision par l'instance qui l'a rendue n'est possible, au moyen de la révision préjudicielle prévue à l'article 109 CBE, que lorsqu'une partie a formé un recours recevable et fondé.

3. Le moment d'entrée en force d'une décision, à savoir, l'instant de son prononcé ou de sa signification n'est cependant pas le dernier moment jusqu'où les parties peuvent encore présenter des observations. Ce moment est antérieur afin que l'instance de décision puisse délibérer et, après délibération, rendre la décision qui doit être prise sur la base des conclusions des parties. Dans les procédures qui comportent une procédure orale, ce moment est, selon la jurisprudence des chambres de recours, la clôture des débats que prononce - lorsque les

parties ont terminé leurs plaidoiries - l'instance de décision afin de pouvoir ensuite délibérer sur la décision (cf. J 42/89 du 30 octobre 1991 ; T 762/90 du 29 novembre 1991, EPOR 1993, 296 ; T 595/90 du 24 mai 1993, sommaire publié dans le JO OEB 1993, n° 11 page XVII). Après la clôture des débats, les nouveaux moyens présentés par les parties ne peuvent plus être pris en considération à moins que l'instance de décision n'autorise les parties à prendre position à l'intérieur d'un délai qu'elle fixe ou qu'elle décide de rouvrir la procédure orale pour de plus amples débats au fond.

4. Pour ce qui est des décisions prises à l'issue d'une procédure écrite, le dernier moment jusqu'où les nouveaux moyens des parties doivent encore être pris en considération, devrait correspondre à la clôture des débats dans les procédures comportant une procédure orale. Pour des raisons de sécurité juridique, ce moment doit être fixé aussi précisément que le moment de la clôture des débats prononcée au cours d'une procédure orale. La Convention et son règlement d'exécution ne contiennent aucune disposition fixant ce moment. Les dates dont la Grande Chambre a examiné si elles étaient appropriées sont les suivantes :

- a) la signature par les membres de la division de l'imprimé 2339 prévu à cette fin ou, plus précisément, la signature du président de la division, lequel signe toujours le dernier en ajoutant la date ;
- b) la remise par la division à la section des formalités de la copie au net de la décision en vue de la signification de la décision ;
- c) la remise de la décision à signifier au service du courrier interne de l'Office par la section des

formalités après adjonction de la date tamponnée et postdatée de la remise à la poste de la décision par le service du courrier interne de l'Office ;

d) la remise à la poste de la décision à signifier par le service du courrier interne de l'Office.

5. Parmi les dates mentionnées au point 4, celles indiquées aux paragraphes a) et d) apparaissent à première vue comme susceptibles d'être pertinentes car elles sont parfaitement déterminées.

6. La date mentionnée au paragraphe d), à savoir la remise à la poste de la décision à la date tamponnée a été considérée dans la décision de la chambre 3.3.1 en date du 7 août 1989 (T 598/88 supplément au JO OEB 1990, page 43) comme déterminante. Du fait qu'une requête en procédure orale avait été reçue avant la date indiquée de la décision, il aurait fallu y faire droit, puisqu'elle avait été présentée avant la date de la décision.

6.1 Il faut reconnaître au soutien de cette décision que la décision signifiée aux parties peut éveiller l'impression qu'elle a été prise au jour indiqué par le tampon. Ce n'est cependant pas le cas - comme il résulte des informations données par le Président de l'OEB et du Communiqué interne de la DG2 1/88-III du 22 février 1988. La date indiquée aux parties par le tampon est au contraire la date à laquelle la décision est remise à la poste par le service du courrier interne de l'OEB. La date du prononcé de la décision n'est pas indiquée dans la décision.

6.2 Il n'existe aucun motif juridique qui permettrait de contester cette façon de procéder car la CBE ne prescrit pas que les décisions de la première instance doivent indiquer la date à laquelle la décision est rendue.

L'indication de la date à laquelle la décision a été rendue n'est prescrite dans la CBE, par la règle 66(2), que pour les décisions des chambres de recours, à savoir seulement pour les décisions rendues en dernier ressort. Cette disposition de procédure permet à l'OEB de ne pas indiquer sur les décisions de la première instance la date à laquelle elles sont rendues mais seulement d'indiquer leur date de remise à la poste. Cette façon de procéder est en accord avec la CBE et présente l'avantage que les parties peuvent facilement calculer à partir de cette date le jour de la signification qui est déterminé par la CBE puisque, conformément à la règle 78(3) CBE, la signification est réputée faite 10 jour après sa remise à la poste.

Pour ces raisons, on ne peut prendre en considération la date tamponnée sur la décision comme étant le moment jusqu'auquel les parties peuvent encore présenter de nouveaux éléments qui doivent être examinés.

7. La Chambre 3.3.1 paraît avoir considéré dans sa décision du 3 avril 1989 (T 584/88, EPOR 1989, page 449) que la date mentionnée au point 4. a), à savoir, la date à laquelle les trois membres de la division ont signé l'imprimé prévu à cet effet, était le moment déterminant. Dans cette affaire, les trois membres de la Division d'examen avaient signé, le 8 juin 1988, le formulaire 2048 indiquant le rejet de la demande de brevet. Cette décision avait été remise à la poste à la date tamponnée du 13 juillet 1988. Entre temps, le premier examinateur avait quitté la Division d'examen le 1er juillet 1988 mais il avait auparavant, à savoir le 22 juin 1988, indiqué par une mention manuscrite portée au dossier son accord sur les motifs de la décision après en avoir pris connaissance. La Chambre en avait déduit que la décision avait été rendue par la Division d'examen dans sa composition correcte.

- 7.1 La date de la signature par les trois membres d'une Division d'examen ou d'opposition est une date extrêmement importante, puisqu'au jour indiqué, la division concernée prend la décision dans l'affaire en cause, à savoir décide si une demande de brevet ou une opposition doit être rejetée ou si un brevet doit être délivré ou révoqué. Il s'agit cependant encore d'une décision "*in camera*" puisque la décision qui a été prise dans l'affaire en cause ne produit à ce moment aucun effet extérieur pour les parties et ne lie pas encore, par conséquent, la division. Si la division, après la signature, constate qu'elle a omis de tenir compte d'un point de vue important, elle est habilitée à modifier la décision déjà signée qu'elle détient encore.
- 7.2 L'affaire T 584/88 montre clairement que la décision au moment de la signature des membres est encore une décision "*in statu nascendi*". Dans cette affaire, la décision au fond avait été prise le 8 juin 1988 mais l'accord du premier examinateur sur la décision motivée n'avait été donné que le 22 juin 1988.
- 7.3 L'opinion du Président de l'OEB est également en accord avec ce qui précède car il indique que la date de la signature par les membres de la division présente une importance secondaire par rapport à la date de la remise à la poste de la décision et que, de ce fait, cette première date n'est pas communiquée aux parties. Dans des cas exceptionnels, où le problème de la composition correcte de la division se pose, les parties peuvent prendre connaissance de la date par inspection du dossier.
- 7.4 La CBE elle-même n'attribue pas à la date de la signature par les membres de la division une signification particulière. Comme déjà mentionné ci-dessus (voir point 6.2 supra), la Convention n'exige pas, contrairement à ce

qu'elle fait pour les décisions des chambres de recours, que la date de la signature soit indiquée dans la décision et notifiée aux parties. On peut en conclure que le législateur ne voulait pas faire découler de la date de la signature l'effet considérable qu'après ce moment, la division soit liée par la décision signée et que les événements importants intervenant après cette date ne puissent plus être pris en considération. Si le législateur en avait eu l'intention, il aurait exigé - comme pour les décisions des chambres de recours - l'indication de la date à laquelle la décision est rendue.

- 7.5 Le motif sous-jacent pour lequel la CBE traite différemment les décisions des chambres de recours et les décisions des divisions d'examen et d'opposition pourrait également être dû au fait que les décisions de la première instance sont susceptibles de recours. Si la conclusion du processus interne de prise de décision par la première instance intervenait déjà à la date de la signature par les membres de la division, date dont les parties n'ont pas connaissance, il en résulterait des recours inutiles car la première instance ne pourrait plus tenir compte de circonstances déterminantes pour la décision survenant après cette date bien que la décision soit encore entre ses mains.
- 7.6 Après avoir pesé le pour et le contre, la Grande Chambre de recours est arrivée à la conclusion que la date de la signature ne constituait pas l'instant de la conclusion du processus interne de prise de décision.
8. Si l'on ne peut pas, pour les motifs ci-dessus exposés et soupesés, considérer tant la date tamponnée sur la décision que la date de la signature de la décision sur le fond comme l'instant de la conclusion du processus de prise de décision par la première instance, la question

se pose de savoir quelle date doit être prise en considération à cette fin. Cette date doit être fixée de façon certaine, d'une part, dans l'intérêt de l'exécution régulière de la procédure devant l'OEB et d'autre part, dans l'intérêt des parties afin que tant la division que les parties sachent exactement jusqu'à quel moment il peut encore être tenu compte de circonstances nouvelles déterminantes pour la décision.

A cette fin, la date mentionnée au point 4. b), à savoir la remise de la copie au net par la division à la section des formalités aux fins de la signification, n'est pas une date appropriée car elle ne peut pas être déterminée à partir du dossier et reste, de ce fait, également ignorée des parties.

9. Il reste à examiner si la date indiquée au point 4. c), à savoir la date de la remise au service du courrier interne de l'OEB par la section des formalités de la division de la décision portant une date postérieure tamponnée peut être prise en considération en tant que date pertinente.

9.1 A l'encontre du choix de cette date, milite, à première vue, le fait qu'elle n'est pas directement portée à la connaissance des parties. Cette date peut être, cependant, très facilement déterminée par les parties puisque, d'après les informations données par le Président de l'OEB, elle est toujours antérieure de trois jours à la date tamponnée. Du fait des instructions internes de l'Office, il est établi qu'il s'écoule toujours trois jours entre l'application de la date au tampon et la remise à la poste. Si - pour une raison quelconque - le service du courrier interne ne peut pas remettre la décision à la poste à la date tamponnée, il rend la décision à la section des formalités et il lui est attribué une nouvelle date, laquelle précède à

nouveau de trois jours la remise à la poste. Grâce à cette façon de procéder, il est assuré de manière incontestable que le tamponnage de la date d'expédition est effectué toujours trois jours avant la date tamponnée sur la décision. De ce fait, cette date peut être déterminée de manière très simple tant par l'OEB que par les parties. Elle répond ainsi aux exigences strictes de sécurité juridique que doit satisfaire la délivrance d'une décision.

9.2 Si l'on compare la procédure écrite à la procédure qui donne lieu à une procédure orale, le moment de la remise de la décision par la section des formalités de la division au service du courrier interne de l'OEB correspond au moment de la clôture des débats lors de la procédure orale. Les deux instants marquent clairement le moment jusqu'où les parties peuvent escompter qu'il sera tenu compte des éventuels nouveaux moyens qu'elles présentent, dans la mesure où ces moyens ne seront pas rejetés comme tardifs par l'instance de décision en application des dispositions pertinentes de la Convention (article 114(2) et règle 86(3) CBE).

9.3 Lors de sa remise au service du courrier par la section des formalités en vue de sa signification, la décision quitte le dossier et est par là soustraite au domaine d'action de la division. A ce moment, la procédure devant la division est terminée. Après la conclusion de la procédure, la division n'a plus la possibilité de modifier sa décision. La division ne doit donc plus tenir compte des éléments nouveaux invoqués par les parties qui sont présentés à l'OEB après ce moment. Etant donné, par conséquent, que la date de la conclusion de la procédure lors du rendu d'une décision en procédure écrite est importante pour les parties, elle devrait également être expressément indiquée dans la décision. Il conviendrait également que la section des formalités tienne un

registre correspondant dans lequel seraient inscrites les dates de remise des décisions au service du courrier interne de l'OEB, registre au moyen duquel il serait possible à tout moment de déterminer ces dates.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le processus de prise de décision en procédure écrite est terminé à la date de la remise de la décision, en vue de sa signification, au service du courrier interne de l'OEB par la section des formalités de la division.

Le Greffier :

Le Président :

J. Ruckerl

P. Gori