

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 18 mars 2015**

N° du recours : T 2347/13 - 3.2.07

N° de la demande : 08358009.2

N° de la publication : 2033742

C.I.B. : B25F3/00, B25F5/00, H02J7/00

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Appareils électroportatifs polyvalents

Titulaire du brevet :
PELLENC (Société Anonyme)

Opposante :
Andreas Stihl AG & Co. KG

Référence :

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 54
RPBA Art. 12(4)

Mot-clé :

Décisions citées :
T 0240/04, T 1705/07

Exergue :



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

N° du recours : T 2347/13 - 3.2.07

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.07
du 18 mars 2015

Requérant : PELLENC (Société Anonyme)
(Titulaire du brevet) Route de Cavaillon,
Quartier Notre Dame
84120 Pertuis (FR)

Mandataire : Nuss, Laurent
Cabinet Nuss
10, rue Jacques Kablé
67080 Strasbourg Cedex (FR)

Intimé : Andreas Stihl AG & Co. KG
(Opposant) Badstrasse 115
71336 Waiblingen (DE)

Mandataire : Steil, Christian
Witte, Weller & Partner
Patentanwälte mbB
Phoenixbau
Königstraße 5
70173 Stuttgart (DE)

Décision attaquée : **Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 15 novembre 2013 par laquelle le brevet européen n° 2033742 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 101(3)(b) CBE.**

Composition de la Chambre :

Président H. Meinders
Membres : V. Bevilacqua
E. Kossonakou

Exposé des faits et conclusions

- I. La requérante (la titulaire du brevet) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition de révoquer le brevet, requérant l'annulation de cette décision et le maintien du brevet tel que délivré ou bien sur la base d'une des deux requêtes subsidiaires déposées avec son mémoire de recours. Par ailleurs a requis la tenue d'une procédure orale.
- II. L'opposition avait été formée contre le brevet dans son ensemble sur la base du motif selon l'article 100 a) CBE (défaut de nouveauté).

Avec sa réponse au recours, l'intimée (l'opposante) requérait le rejet du recours et, auxiliairement, la tenue d'une procédure orale.

- III. La chambre a informé les parties de son opinion provisoire en annexe à sa citation à la procédure orale, selon laquelle:
- l'objet de la requête principale ne satisferait pas le critère de nouveauté eu égard aux documents US 2005/0048359 A1 (D1) et US 2006/0087285 A (D2);
 - l'objet de la première requête subsidiaire ne satisferait pas non plus le critère de nouveauté eu égard aux mêmes documents;
 - la recevabilité de la deuxième requête subsidiaire serait en cause (ou paraîtrait questionnable), parce qu'elle traitait d'une forme d'exécution de l'invention qui apparaissait différente du mode de réalisation à la base de la décision attaquée;

-l'objet de la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire n'impliquerait aucune activité inventive au vu d'une combinaison des enseignements de D1 et D2.

- IV. En réaction, la requérante a retiré sa requête principale, en demandant que, en ce qui concerne les requêtes subsidiaires, l'affaire soit renvoyée devant la division d'opposition.
- V. Une procédure orale a eu lieu le 18 mars 2015. La présente décision a été annoncée à la fin de cette procédure.
- VI. La revendication indépendante 1 de la **première requête subsidiaire** s'énonce comme suit (en gras les modifications par rapport à la revendication 1 du brevet tel que délivré; emphase ajoutée par la chambre):

Appareils électroportatifs comportant un outil (1) actionné par un moteur électrique (2) cet outil étant constitué par un outil choisi parmi une pluralité d'outils différents non dédiés comportant leurs propres paramètres de fonctionnement et leur propre code ou moyen d'identification, et une batterie fournissant l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'outil choisi, **cette batterie (3) étant constituée par une batterie choisie parmi une pluralité de batteries différentes non dédiées comportant leur propres paramètres de fonctionnement et leur propre code ou moyen d'identification**, lesdits appareils électroportatifs ~~comprennent~~ **comprenant** un système de communication configuré pour permettre, d'une part, un échange d'informations relatives au type, à l'état et au fonctionnement de l'outil et de la batterie connectés l'un à l'autre, et, d'autre part, d'adapter,

sur besoin, les paramètres de fonctionnement dudit outil en fonction des caractéristiques de ladite batterie et/ou les paramètres de fonctionnement de la batterie en fonction des paramètres de fonctionnement dudit outil, ledit système de communication comprenant:

- d'une part, un module de contrôle et de commande de l'outil, comportant une carte électronique (5) configurée pour transmettre, à la batterie, des informations relatives au type, à l'état et au fonctionnement dudit outil;

- d'autre part un module de contrôle et de gestion de la batterie, comprenant une carte électronique (6) configurée pour transmettre, à l'outil, des informations relatives au type, à l'état et au fonctionnement de ladite batterie.

VII. La revendication indépendante 1 de la **deuxième requête subsidiaire** contient, par rapport à la revendication 1 de la première requête subsidiaire, les caractéristiques techniques additionnelles suivantes:

et la carte électronique (5) de commande de l'outil non dédié choisi (1a, 1b, 1c, 1d) et la carte électronique (6) de gestion de la batterie non dédiée choisie (3) étant configurées pour mémoriser les informations fournies par l'outil choisi et/ou par la batterie, lors de l'utilisation des appareils, et pour restituer ultérieurement ces informations afin de permettre leur exploitation par les services de maintenance ou de réparation.

VIII. Afin de justifier la présentation de revendications modifiées seulement avec le mémoire de recours, la requérante a expliqué qu'au cours de la procédure orale

devant la division d'opposition elle s'était trouvée confrontée à une situation inattendue du fait que la division d'opposition avait adopté une position sur la nouveauté opposée à celle indiquée dans son opinion préliminaire.

Les revendications indépendantes déposées avec le mémoire de recours résultaient tout simplement de la combinaison des revendications 1 et 2, respectivement 1, 2 et 5 du brevet tel que délivré.

L'objet desdites revendications ainsi modifiées ne serait pas fondamentalement différent de celui formant la base de la procédure d'opposition.

Dans ces circonstances, la recevabilité des requêtes subsidiaires ne saurait pas être mise en cause.

La Chambre devrait renvoyer l'affaire à la division d'opposition car la brevetabilité de ces objets n'avait pas été discutée.

En ce qui concerne le défaut de nouveauté la requérante a développé les arguments suivants:

D1 et D2 n'antériorisent pas l'objet de la revendication 1 des requêtes subsidiaires si on interprète correctement les notions d' "outil non dédié" et de "paramètres de fonctionnement".

Un outil serait "dédié", dans le sens de la description du brevet attaqué, si ses paramètres de fonctionnement sont identiques à ceux de la batterie.

D1 et D2 décriraient des outils différents, mais toujours compatibles avec leurs batteries, et donc "dédiés".

Les "paramètres de fonctionnement" seraient, selon le brevet attaqué, les caractéristiques techniques **nominales** de l'outil ou de la batterie.

La description du brevet attaqué distinguerait clairement lesdits paramètres de fonctionnement des paramètres mesurés ou émis par les appareils lors de leur fonctionnement.

De ce fait, la variation de tension mesurée pendant la décharge d'une batterie ne correspondrait pas, ni selon cette définition, ni dans les yeux de l'homme du métier, à une modification des paramètres de fonctionnement de ladite batterie.

D1 et D2 ne décriraient pas non plus une adaptation automatique des paramètres nominaux de fonctionnement entre un outil et une batterie non dédiés.

IX. L'intimée a développé les arguments suivants:

En analogie avec l'affaire T 240/04 la chambre ne devrait pas admettre les requêtes subsidiaires dans la procédure, car la requérante aurait dû les présenter en procédure d'opposition.

Dans une telle situation, considérer les requêtes subsidiaires comme recevables impliquerait une modification fondamentale de la matière litigieuse de sorte que l'affaire devrait être renvoyée à la division d'opposition.

Cela aurait pour effet de prolonger la procédure et de laisser l'intimée et le public plus longuement dans l'incertitude quant à la validité du brevet attaqué, ce qui n'est pas compatible avec le principe d'économie de la procédure.

Pour les raisons expliquées dans T 1705/07 une discussion et une décision relatives à des revendications fondamentalement différentes par rapport à celles à la base de la décision attaquée donneraient à la requérante la possibilité de remédier à une omission dont elle était elle-même responsable, ce qui va à l'encontre de l'adage "*nemo auditur propriam turpitudinem allegans*".

L'interprétation de la requérante, selon laquelle l'expression "outils non dédiés" signifie que les outils ne sont pas compatibles avec la batterie au niveau de leurs paramètres de fonctionnement respectifs, n'est pas en accord avec la description du brevet attaqué.

L'intimée fait valoir que l'interprétation correcte est que des "outils différents non dédiés" sont simplement des "outils différents".

L'interprétation de la requérante que les "paramètres de fonctionnement" sont des caractéristiques techniques **nominales** ne trouve pas de support dans le brevet attaqué.

Pour ces raisons les documents D1 et D2 divulgueraient chacun toutes les caractéristiques de l'objet de la revendication 1 aussi bien de la première que de la deuxième requête subsidiaire.

Motifs de la décision

1. Recevabilité des requêtes subsidiaires

- 1.1 L'intimée fait valoir, en s'appuyant sur T 240/04, que les requêtes subsidiaires ne devraient pas être admises car la finalité d'une procédure de recours sur opposition est que la décision de la chambre ne soit rendue que sur la base de la matière litigieuse devant la division d'opposition.

Les requêtes subsidiaires ne devraient pas être admises car elles n'ont pas été présentées au cours de la procédure d'opposition bien que le président de la division d'opposition ait demandé à la titulaire du brevet, si elle souhaitait déposer d'autres requêtes.

- 1.2 La chambre estime que, conformément à l'article 12(4) RPCR, des modifications des requêtes sont normalement possibles pour autant qu'elles soient justifiées par le déroulement de la procédure menant au recours et qu'elles soient au moins fournies avec le (mémoire de) recours.

Même si, théoriquement, la titulaire du brevet aurait pu les déposer au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, la chambre maintient un pouvoir de discrétion. D'autant plus, elle a établi qu'il ne s'agit ni de requêtes présentées mais considérées non-recevables par la division d'opposition ni de requêtes présentées et retirées au cours de la procédure d'opposition.

1.3 Pour la chambre, deux aspects sont ici importants pour l'application de son pouvoir discrétionnaire en faveur de la titulaire:

-le fait que la division d'opposition pendant la procédure orale ait changé son avis (positif) sur la nouveauté;

-le fait que les modifications des revendications consistent en une combinaison des revendications du brevet tel que délivré (1+2 et 1+2+5) et que ces modifications répondraient à des objections discutées en procédure d'opposition.

La chambre considère que le dépôt des requêtes subsidiaires avec le mémoire de recours dans le cas d'espèce est une réaction normale et légitime de la requérante à la décision de révoquer le brevet.

1.4 La chambre estime par ailleurs qu'il serait injustifié d'appliquer et d'étendre la teneur de la décision T 240/04 à la présente affaire car la situation dans cette affaire-là était différente. Dans cette affaire la requête non admise allait dans un sens divergent des requêtes de rang supérieur, changeant ainsi fondamentalement l'objet de la discussion en recours.

1.5 La chambre estime qu'il serait aussi injustifié d'appliquer et d'étendre la teneur de la décision T 1705/07 à la présente affaire. Cette décision a été citée par l'intimée arguant son applicabilité au cas présent car les requêtes subsidiaires porteraient sur un objet fondamentalement différent et leur admission dans la procédure de recours entraînerait une modification fondamentale de la matière litigieuse en offrant ainsi au titulaire du brevet la possibilité d'imposer à sa guise un renvoi à la première instance,

qui léserait l'opposante et ne respecterait pas le principe d'économie de la procédure.

Au point 1.2 supra la chambre a déjà expliqué que les modifications apportées par la requérante ne sont pas substantielles et certainement pas dans le sens que le cadre de faits ait subi avec leur dépôt un changement comparable au changement dans l'affaire T 1705/07. Là, le requérant avait présenté pour la première fois lors de la procédure de recours des requêtes qui ne contenaient plus les revendications de procédé sur lesquelles se fondait exclusivement la décision attaquée, mais maintenaient seulement les revendications de produit et d'utilisation.

2. *Renvoi à la division d'opposition*

2.1 La question de la brevetabilité des objets des revendications modifiées n'a pas été abordée dans le cadre de la procédure d'opposition.

Pour cette raison la requérante souhaiterait le renvoi de l'affaire à la division d'opposition, car il n'appartiendrait pas à une chambre de recours d'examiner et de trancher en dernier lieu des questions soulevées pour la première fois au stade du recours, sans une décision administrative préalable.

2.2 Une chambre de recours peut limiter son rôle à un réexamen de la décision attaquée et renvoyer l'affaire pour suite à donner sur des questions qui n'y étaient pas décidées, ou elle peut exercer toute compétence de l'instance qui a pris la décision faisant l'objet du recours, si elle l'estime plus opportun (article 111(1) CBE).

Le choix de l'une ou l'autre solution est laissé à l'appréciation de la chambre de recours: un droit absolu à deux instances n'existe pas.

En premier lieu, la chambre est de l'opinion que la requérante avait elle-même la possibilité de sauvegarder son accès à deux degrés, notamment en déposant ses requêtes subsidiaires déjà en procédure d'opposition. Elle n'en a pas fait usage.

En deuxième lieu, dans la discussion sur la recevabilité des requêtes subsidiaires (au point 1.4 supra) la chambre a répondu négativement à la question de savoir si les requêtes subsidiaires impliquaient un changement substantiel des questions à débattre pendant la procédure de recours.

La chambre et l'intimée pourraient de ce fait traiter ces requêtes sans problèmes.

La chambre estime finalement qu'un renvoi aurait pour effet de rallonger la durée de la procédure et de laisser l'intimée et le public dans l'incertitude quant à la validité du brevet attaqué, ce qui n'est pas compatible avec le principe d'économie de la procédure.

En conclusion la chambre a décidé de ne pas renvoyer l'affaire à la division d'opposition.

3. *Première requête subsidiaire - Nouveauté - D1*

- 3.1 D1 décrit des appareils électroportatifs (alinéas [0031] et [0035]) comportant un outil (appelé "device") actionné par un moteur électrique, et une batterie fournissant l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'outil choisi.

D1 décrit aussi un système de communication permettant un échange d'informations (alinéas [0031] et [0035]) entre l'outil et la batterie.

3.2 "choisi parmi"

Le fait que l'outil et la batterie de la revendication 1 soient les résultats d'un choix parmi une pluralité d'outils et batteries différents ne limite pas l'objet de cette revendication "de produit".

Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient d'interpréter une revendication de produit caractérisée par le procédé de son obtention ("choisi parmi") comme une revendication portant sur le produit en tant que tel.

Il convient de voir si la référence à ce procédé implique des caractéristiques spécifiques dans le produit revendiqué.

En premier lieu, la chambre constate que ni la revendication ni la description du brevet contentieux ne donnent des critères pour ce choix.

Le fait que selon la formulation de cette revendication ses composantes (batterie, outil) sont le résultat d'un choix parmi une pluralité de composantes différentes du même type ne limite par conséquent pas l'objet de cette revendication de produit.

De plus, D1 traite d'une pluralité d'appareils et de batteries, parmi lesquels un choix doit être exécuté, voir alinéas [0009], [0034] et [0043].

3.3 "non dédiés"

D1 décrit (alinéa [0031]) que les appareils nécessitent une adaptation avant leur fonctionnement.

La description du brevet contentieux dit clairement (alinéa [0007]) que dans le cas d'un outil avec des paramètres de fonctionnement nominaux et donc figés, alimenté par une batterie comportant des paramètres de fonctionnement nominaux et aussi figés et identiques à ceux de l'outil de façon à obtenir un fonctionnement normal, il s'agit d' "appareils dédiés".

L'expression "outils différents non dédiés" désigne par contre (alinéa [0016]) soit des outils du même type opérant avec des paramètres de fonctionnement différents (par exemple des tronçonneuses à chaîne de différentes puissances), soit des outils de types différents.

L'alinéa [0013], lignes 19-21, dit aussi explicitement que grâce à cet ajustement des paramètres, une optimisation du fonctionnement de deux appareils (outil, batterie) non dédiés devient possible.

La notion d'appareils "non dédiés" n'est donc pas à interpréter dans le sens d'appareils "incompatibles", comme le fait la requérante.

Pour ces raisons, un outil est à considérer "non dédié" dans le sens du brevet attaqué s'il n'est pas capable de fonctionner avec la batterie sans qu'une adaptation des paramètres de fonctionnement de l'outil ou de la batterie ait lieu. Ce dernier est justement ce que D1 (alinéas [0031], [0035], phrase finale et [0043],

phrase finale) divulgue pour les outils et les batteries y mentionnés.

3.4 Interprétation de "paramètres de fonctionnement"

D1 décrit aussi (alinéas [0031] et [0035]) une fonction d'intelligence, permettant une adaptation automatique (sans intervention de l'utilisateur) des paramètres de fonctionnement entre un outil et une batterie non dédiés.

D1 décrit aussi que cette batterie comporte des paramètres de fonctionnement et un code ou moyen d'identification (alinéa [0034]).

La position de la requérante, que dans ce domaine technique les paramètres de fonctionnement ne sont que les caractéristiques techniques nominales et figées liées à l'outil ou à la batterie, définissant cet appareil dans des conditions de fonctionnement figées et/ou prévues dans une norme ou dans un cahier de charges, ne peut pas être partagée.

Cette interprétation n'est pas en accord avec la description du brevet attaqué pour les raisons suivantes.

L'expression "paramètres de fonctionnement" n'y est pas utilisée pour des caractéristiques nominales et inchangeables, car selon la description du brevet attaqué il doit y avoir une possibilité (alinéa [0013], lignes 19-21, alinéa [0024]) de les gérer et de les ajuster.

Les exemples contenus dans la description ne peuvent de ce fait pas non plus avoir trait à des caractéristiques

immuables, car il est possible d'ajuster la puissance de l'outil (alinéa [0016], ligne 32), ou le seuil de protection courant de la batterie (alinéa [0024], ligne 25) dans le but d'obtenir une "efficacité, un rendement et une durée de vie optimales" (alinéa [0024]).

Pour cette raison la chambre ne partage pas l'avis du requérant que la description du brevet attaqué distinguerait clairement entre **paramètres de fonctionnement** (valeurs nominales et figées, mentionnées dans les revendications) et **informations de fonctionnement**, variables et mesurées ou émises par les appareils lors de leur fonctionnement.

De plus, comme les modules de contrôle respectifs font aussi partie de l'outil et de la batterie, les paramètres de fonctionnement de ces modules sont aussi à considérer comme des paramètres de fonctionnement des appareils.

3.5 Défaut de nouveauté

D1 décrit, suivant le libellé de la revendication 1 de la première requête subsidiaire:

des appareils électroportatifs comportant un outil (appelé "device") actionné par un moteur électrique, cet outil étant constitué par un outil non dédié (l'alinéa [0035] et l'alinéa [0031] décrivent des adaptations pendant le fonctionnement) comportant leurs propres paramètres de fonctionnement et leur propre code ou moyen d'identification (alinéas [0031] et [0035]) et une batterie fournissant l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'outil choisi,

cette batterie comportant ses propres paramètres de fonctionnement et son propre code ou moyen d'identification (alinéa [0034]),

lesdits appareils électroportatifs comprenant un système de communication configuré pour permettre, d'une part, un échange d'informations (alinéas [0031] et [0035]) relatives au type, à l'état et au fonctionnement de l'outil et de la batterie connectés l'un à l'autre, et, d'autre part, d'adapter, au besoin, les paramètres de fonctionnement de ladite batterie en fonction des paramètres de fonctionnement dudit outil (fin de l'alinéa [0035]: "the device can precisely adjust the discharge of the battery"),

ledit système de communication comprenant:

- d'une part, un module de contrôle et de commande de l'outil (400, "microcomputer"), comportant une carte électronique configurée pour transmettre, à la batterie, des informations relatives au type, à l'état et au fonctionnement dudit outil, et
- d'autre part, un module de contrôle et de gestion de la batterie (130, "communication control circuit", figure 2), comprenant une carte électronique configurée pour transmettre, à l'outil, des informations relatives au type, à l'état et au fonctionnement de ladite batterie.

L'objet de la revendication 1 de la première requête subsidiaire n'est donc pas nouveau (article 54 CBE) à l'égard de D1.

4. *Deuxième requête subsidiaire - Nouveauté*

4.1 D1

D1 décrit (alinéa [0031]) qu'au cours d'un échange d'informations entre la batterie et l'outil le contrôle électronique de l'outil (le "microcomputer 400") mémorise des informations fournies par la batterie ("the microcomputer 400 stores the battery management data received from the battery") et la batterie mémorise des informations fournies par l'outil ("the battery 100 stores the battery management data received from the microcomputer 400..").

Le contenu des informations fournies par la batterie et mémorisées dans la batterie et dans l'outil ("battery management data") est expliqué dans l'alinéa [0032].

Là, il s'agit d'informations relatives à l'histoire des chargements et des déchargements, notamment le temps et la tension au début et à la fin de chaque cycle de charge dans le chargeur et de chaque cycle de décharge dans les différents outils, avec lesquels la batterie en question a été utilisée.

Cette capacité de sauvegarder des informations rend **possible** l'utilisation desdites informations par des services de maintenance ou de réparation, parce que les informations stockées dans la batterie pendant l'utilisation (alinéa [0045]) sont délivrées au chargeur qui les utilise pour rendre la batterie utilisable ultérieurement.

La chambre remarque que la caractéristique "afin de permettre leur exploitation par les services de maintenance ou de réparation" ne peut pas limiter

l'objet de cette revendication de produit au delà du potentiel d'utilisation par ces services car la revendication ne mentionne aucun autre emploi de ces données.

De plus, il n'est pas difficile à s'imaginer que des services de maintenance s'intéressent aux données de charge/décharge des batteries.

4.2 Défaut de nouveauté

Le document D1 divulgue que la carte électronique de commande de l'outil (400) non dédié choisi et la carte électronique de gestion de la batterie (130, "communication control circuit", figure 2) non dédiée choisie sont configurées pour mémoriser les informations fournies par l'outil et par la batterie, lors de l'utilisation des appareils (alinéa [0031]), et pour restituer ultérieurement ces informations (alinéa [0042]) afin de permettre leur exploitation pendant la recharge. Ils ont donc aussi le potentiel d'utilisation par les services de maintenance.

Le document D1 divulgue de ce fait toutes les caractéristiques ajoutées par la deuxième requête subsidiaire à l'objet de la revendication 1 de la première requête subsidiaire.

L'objet de la revendication 1 de la deuxième requête subsidiaire n'est donc pas nouveau (article 54 CBE) à l'égard de D1.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

Le recours est rejeté.

Le Greffier :

Le Président :



G. Nachtigall

H. Meinders

Décision authentifiée électroniquement