



T 159

N° du recours: T 149 / 82

EXPOSE DES FAITS ET CONCLUSIONS

DECISION

de la Chambre de recours technique 3.2.1

du 18 mai 1984

Requérante :

SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS
12, Quai Henri IV
F - 75181 PARIS
CEDEX 04 (FR)

Mandataire :

Décision attaquée :

Décision de la division d'examen 089 de l'Office européen
des brevets du 1er juin 1982 par laquelle la demande
de brevet n° 79 401 001.7 a été rejetée conformé-
ment aux dispositions de l'article 97 (1) CBE

Composition de la Chambre :

Président : G. Andersson

Membre : M. Prélot

Membre : K. Schügerl

- I. La demande de brevet européen n° 79 401 001.7, déposée le 11 décembre 1979 (n° de publication 0 012 690), a été rejetée par décision de la division d'examen 089 du 1er juin 1982.
- II. Cette décision a pour base les revendications 1 à 8 originaires, la revendication 1 étant libellée comme suit :
- "Objet combustible, et notamment douille combustible, résistant à la chaleur, caractérisé en ce qu'il est recouvert par une couche mince de vernis à liant organique, contenant des micro-billes creuses, ledit vernis étant à base d'un liant choisi dans le groupe constitué par les caoutchoucs chlorés, le chlorure de polyvinylidène, les liants cellulosiques, les liants glycéroph-taliques, les résines polyuréthanes, les résines polyépoxy."
- III. Dans sa décision, la division d'examen a exposé que l'objet de la revendication 1, quoique nouveau, n'impliquait pas d'activité inventive au vu du document US-A-3 877 378, cité ci-après comme antériorité (1). La division d'examen a également précisé que les caractéristiques des revendications 2, 3 et 4 n'ajoutaient rien d'inventif à la revendication 1.
- IV. Dans l'unique notification préjudicielle du 2 juillet 1981 l'examinateur chargé d'instruire la demande a estimé acceptable la revendication 5, en liaison avec les caractéristiques essentielles de la revendication 1, et les revendications 6 à 8 dépendantes de la revendication 5. Dans sa décision, la division d'examen a partagé cet avis mais a exposé que la demande devrait néanmoins être rejetée en raison des objections opposées aux revendications 1 à 4.

- V. La demanderesse a formé un recours contre cette décision le 8 juillet 1982. La taxe de recours a été acquittée, et le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté en temps utile.
- VI. La demanderesse maintient le jeu de revendications servant de base à la décision attaquée. Elle requiert la révocation de la décision pour non respect des articles 113 et 96(2) de la CBE et des "Directives relatives à l'examen pratique de l'OEB" (version française, chapitre C, pages 57 et suivantes).

En ce qui concerne l'absence d'activité inventive de l'objet des revendications 1 à 4, la demanderesse estime que la revendication 1, qui ne fait pas appel à un liquide vaporisable et n'utilise qu'une seule couche, ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique représenté par l'antériorité (1).

A titre subsidiaire, la demanderesse propose un jeu de quatre revendications correspondant à l'objet des revendications initiales 5 à 8.

- VII. Dans une notification préliminaire de la Chambre de recours établie en vertu de l'article 110(2) de la CBE, l'attention de la demanderesse a été attirée sur les faits suivants :
- a) l'encyclopédie "KIRK-OTHMER, Encyclopedia of chemical technology, 2nd edition, vol. 13, pages 436 à 441, 1967" (antériorité 2) enseigne que le terme "micro-capsule" est une notion générale qui englobe entre autres également des micro-capsules sphériques, contenant un gaz ;
- b) l'antériorité (1) révèle à l'homme du métier aussi bien le dépôt d'une seule couche que celui de plusieurs couches ;

.../...

- c) le principe consistant à réduire la conductibilité thermique par des billes creuses remplies d'un gaz est connu de FR-A-2 340 289 (antériorité 3).

- VIII. Dans sa réponse à cette notification, la demanderesse a maintenu sa requête initiale.

.../...

MOTIFS DE LA DECISION

1. Le recours répond aux conditions énoncées pour les articles 106 à 108 et par la règle 64 de la CBE ; il est donc recevable.
2. En ce qui concerne l'argument tiré d'une prétendue violation des "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", il doit être observé qu'en aucun cas il ne saurait à lui seul suffire à fonder un recours. Cet argument ne pourrait être retenu que si une disposition de la CBE (Convention sur la délivrance de brevets européens proprement dite et règlement d'exécution) analysée et commentée par les Directives avait elle-même été violée.

En d'autres termes, les Directives ne représentent que des instructions générales, notamment à l'usage des examinateurs qui ne sauraient lier les chambres de recours dans leur interprétation. Ceci figure du reste expressément en tête des Directives elles-mêmes (Introduction générale, page II -Généralités - 1.2).

3. En l'espèce, les prescriptions sous-jacentes à la prétendue violation des "Directives" sont les articles 96(2) et 113 de la CBE.

Dans l'unique notification préjudicielle, l'examinateur chargé d'instruire la demande a exposé que l'objet de la revendication 1 originale n'impliquerait pas une activité inventive au regard de l'antériorité (1) et ne remplirait donc pas les exigences des articles 52 et 56 de la CBE. La notification précise que les micro-capsules selon (1) qui contiennent un produit vaporisable étaient nécessairement creuses et que la revendication 1 de la demande ne faisant pas mention du contenu des micro-billes le seraient également. Ainsi, selon l'examinateur, la différence entre les deux objets se réduirait à la différence entre "micro-capsules creuses" et "micro-billes creuses", différence insuffisante pour impliquer une activité inventive.

.../...

4. Ce motif a été intégralement repris par la décision de la division d'examen, intervenue après réponse de la demanderesse à la notification précitée. Ainsi, les prescriptions de l'article 113 de la CBE ont été respectées. La demanderesse a pu prendre position sur le motif fondant la décision.
5. La demanderesse qui, dans son mémoire exposant les motifs du recours, conteste cette interprétation, a méconnu le caractère de la prescription de l'article 113(1) de la CBE. La question de savoir si le motif énoncé et dans la notification et dans la décision était ou non justifié au fond, et de plus, la question de savoir si l'examinateur chargé de l'instruction de la demande était tenu ou non de délivrer une seconde notification après réponse de la demanderesse, ne relève pas de l'application de l'article 113(1). Ainsi, une décision prise après un seul échange de lettres et fondée uniquement sur un ou des motifs exprimés dans la notification antérieure, ne méconnaît pas les exigences de l'article 113(1).
6. Il reste donc seulement à examiner la prétendue violation de l'article 96(2) de la CBE, c'est-à-dire le point de savoir si en fait la division d'examen a invité la demanderesse "aussi souvent qu'il est nécessaire à présenter ses observations".

Les objections figurant dans la notification portent clairement sur la revendication 1 et non pas sur la description :

"... la revendication 1 ne fait pas mention du contenu des micro-billes creuses, mais mentionne seulement le fait que les micro-billes soient creuses..."

"... les micro-capsules selon (1) contenant un produit vaporisable sont nécessairement creuses..."

.../...

Ainsi pourrait-on attendre que la demanderesse propose des modifications à cette même revendication 1, pour la délimiter au regard de l'état de la technique.

7. Dans sa réponse à la notification préjudicielle établie en vertu de l'article 96(2) de la CBE, la déposante n'a pas modifié la revendication 1 mais a seulement présenté une modification de la description censée tenir compte de l'état de la technique.

Aux termes de cette description modifiée, l'énoncé du mécanisme d'action de la solution connue est lié à l'utilisation préférentielle de plusieurs couches dont il est prétendu qu'elles conditionnent une épaisseur non négligeable de l'enveloppe. Cette indication n'est pas pertinente dans la mesure où il y a lieu de prendre pour point de départ dans un document d'antériorité l'indication la plus proche ; dans le cas présent l'emploi d'une seule couche.

De plus, il est clair pour l'homme du métier que l'on peut toujours remplacer une seule couche épaisse par plusieurs couches minces et inversement. Il ne s'agit là que de différences dans les procédés de fabrication. La formulation "couche mince" employée dans la revendication 1 n'exclut pas la superposition de plusieurs couches.

8. De plus, on ne voit pas pour quelles raisons dans l'invention telle que définie par le dépôt de brevet, une moindre épaisseur de la couche devrait intervenir. L'antériorité (1) ne comporte aucune indication numérique qui permettrait une comparaison avec celles mentionnées dans la description de la demande, ceci indépendamment du fait que les revendications valables ne contiennent elles-mêmes aucune donnée relativement à l'épaisseur de la couche. Du fait que la revendication 1 donne des renseignements concrets sur la composition du vernis, le lecteur de la description modifiée pourrait en conclure que cette composition spécifique contribue à éliminer les prétendus inconvénients de la

.../...

pluralité des couches. Une lecture de la description modifiée ne renseigne pas non plus sur le contenu des "microbilles" telles que figurant dans la revendication 1. Le renvoi à des microcapsules connues n'exclut nullement que la revendication 1 ne puisse concerner des micro-billes creuses, mais remplies de liquide.

En résumé, une claire délimitation de l'invention ne résulte pas suffisamment des changements intervenus dans la description.

9. Par contre, on relève la constatation suivante dans la réponse de la requérante à la notification de la division d'examen :

"nos micro-billes sont creuses... c'est-à-dire remplies par le gaz présent au moment de la fabrication de la micro-bille... l'air ou un gaz inerte."

Ce passage constitue une claire manifestation de volonté de la part de la déposante. Il indique comment suivant sa propre conception la modification de la description et partant la revendication 1 devrait être interprétée.

Il est ainsi manifeste que l'ambiguïté procède ici d'un problème linguistique. Le terme "creux", au sens strict, c'est-à-dire dans l'acception avant tout scientifique, ne renseigne pas sur le contenu de l'espace vide. Dans le langage courant, on entendra par contre généralement par "bille creuse" d'abord une bille vide ; vide signifiant seulement "non rempli d'un solide ou d'un liquide", c'est-à-dire rempli d'air, ce qui est proche de la formulation de la requérante : "rempli par le gaz présent au moment de la fabrication". Quoi qu'il en soit, la Chambre estime que la déclaration de volonté de la requérante constituait une base suffisante pour la poursuite de la procédure d'examen.

.../...

10. Ceci se trouve conforté par l'observation ci-après :

A supposer qu'un brevet soit délivré sur la base des conclusions principales et des documents à l'appui et qu'ensuite, du fait de l'incontestable ambiguïté de la revendication 1, la question de la signification exacte du terme "micro-billes creuses" se pose ultérieurement, par exemple au cours d'une procédure d'opposition ou d'une procédure nationale en nullité de brevet ou contrefaçon : il devrait alors nécessairement être fait appel à la description conformément aux dispositions de l'article 69(1) de la CBE à la lumière du protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention, approuvé le 5 octobre 1973 à l'issue de la Conférence diplomatique de Munich. Du fait que la description elle-même n'apporterait pas d'éclaircissement décisif, il devrait être recouru à l'examen du dossier tel que le prévoit l'article 128(1) de la CBE. Seule, la manifestation de volonté de la requérante fournirait la précision recherchée.

Si un tel recours à une pièce du dossier peut être décisive après délivrance du brevet, a fortiori doit-il en être de même avant délivrance.

11. Un rejet de la demande de brevet en application de l'article 52(1) de la CBE en liaison avec l'article 56 de la suppose que l'objet de la prétendue invention soit défini avec suffisamment de clarté. Il résulte en tout cas de la notification et de la réponse de la requérante, que la revendication 1 n'est pas suffisamment claire et ainsi ne répond pas à une des exigences de l'article 84 de la CBE. Une notification complémentaire aurait été nécessaire pour lever cette ambiguïté de manière à permettre de cerner l'objet sur lequel repose la procédure.

Dans le cas d'espèce, la division d'examen a pris pour base une définition de l'objet de l'invention procédant d'une interprétation du contenu littéral de la revendication 1, interprétation qui ne peut être écartée a priori même en s'appuyant également

.../...

sur la description, mais qui ne correspond pas à la déclaration de volonté de la déposante dans sa réponse à la notification préjudicielle. L'objet de l'invention rejetée n'est pas identique à celui que la déposante entendait faire breveter. Il y a eu dès lors méconnaissance des dispositions de l'article 96(2) de la CBE.

12. En application de l'article 114(1) de la CBE, en liaison avec l'article 111(1) de la CBE, la Chambre s'est attachée à rechercher si elle se trouvait en présence d'une invention brevetable au sens des articles 52(1) et 56 de la CBE, dans l'hypothèse où les termes "micro-billes creuses" seraient pris dans le sens proposé par la déposante dans sa réponse à la notification.

A cet égard, il n'y a pas lieu de s'arrêter à la différence de terminologie à laquelle il est fait allusion par la division d'examen, entre "micro-capsules" et "micro-billes". Cette différence est en effet inexistante ainsi qu'il résulte de la citation (2) et que l'admet la déposante elle-même dans sa réponse à la notification de la Chambre de recours.

De plus, l'affirmation d'une originalité procédant du nombre des couches est sans intérêt, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus (voir point 7).

13. La publication (3) révèle de façon très générale un matériau mauvais conducteur de la chaleur et non pas, comme la déposante le soutient à tort, seulement un crépis. Les indications plus précises concernant les billes creuses, à savoir l'emploi d'un gaz ayant un moindre coefficient de conductivité thermique que l'air et l'épaisseur des parois des sphères sont sans intérêt, car, ni les revendications ni la description de la demande de brevet ne comportent aucune délimitation. Il est également indifférent qu'en fait dans le domaine d'application visé par l'antériorité (3), les températures soient inférieures à celles de

.../...

l'objet de la demande. L'homme du métier aperçoit immédiatement, notamment en présence des calculs précis de portée générale, contenus en (3), que l'effet isolant est indépendant de la température moyenne.

L'homme du métier est au départ renseigné sur le fait que des micro-billes creuses peuvent avoir un contenu solide, liquide ou gazeux et qu'un revêtement constitué par des billes creuses remplies de gaz entraîne une bonne isolation thermique. Vient-il à lire, muni de ces connaissances, l'antériorité (1), il se trouve conduit sans faire preuve pour autant d'activité inventive, à employer, au lieu du principe connu de la diminution de l'effet thermique par évaporation, celui non moins connu de la diminution de l'effet thermique par des espaces creux remplis de gaz.

Les liants mentionnés dans la revendication 1 correspondent visiblement à ceux habituellement utilisés. De semblables liants sont mentionnés dans l'antériorité (1) (gélatine, alcool polyvinyle, époxy). De plus, à aucun moment la déposante n'a indiqué, ou même seulement laissé entendre, que l'emploi des produits dont il s'agit constituait un point décisif. A cet égard, le point de vue exprimé dans la décision attaquée est pertinent.

14. Dès lors, l'objet de la revendication 1 n'implique pas une activité inventive, au sens de l'article 56 de la CBE, même si elle interprétée conformément aux intentions de la déposante. Il s'ensuit que la revendication 1 et, en conséquence, les conclusions principales dans leur totalité, ne sont pas acceptables.
15. La procédure devra, en conséquence, être poursuivie dans le seul cadre des conclusions subsidiaires. Relativement à ces conclusions, il y a lieu de formuler l'observation suivante :

.../...

L'objection de l'imprécision du terme "bille creuse" vaut aussi pour la revendication 1 des conclusions subsidiaires. Il conviendrait de s'attacher à préciser ce concept également dans le cadre des conclusions subsidiaires. Ceci est possible. Ainsi qu'il résulte de la citation (2), les micro-billes ayant un contenu solide, liquide ou gazeux, sont connues. La mention explicite d'un contenu gazeux équivaut à l'abandon d'un contenu solide ou liquide. Une telle précision consistant à se limiter à une des caractéristiques connues n'aboutit pas à une modification de la demande de brevet de manière telle que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande déposée, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article 123(2) de la CBE.

16. Il n'a pas été présenté de demande tendant au remboursement de la taxe de recours en vertu de la règle 67 de la CBE ; les faits de la cause ne justifieraient du reste pas une telle mesure.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est décidé ce qui suit :

1. La décision du 1er juin 1982 de la division d'examen 089 est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen avec mission de poursuivre la procédure sur la base des revendications 1 à 4 déposées le 10 septembre 1982.

W. J. Doe

J. R. Be

K. R. Anderson