

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 28 octobre 2003

N° du recours : T 0174/01 - 3.3.1

N° de la demande : 94910446.7

N° de la publication : 0690903

C.I.B. : C10M 175/00

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé et installation de régénération d'huiles lubrifiantes

Titulaire du brevet :

SOCIETE TUNISIENNE DE LUBRIFIANTS-SOTULUB

Opposant :

VISCOLUBE ITALIANA S.p.A.

Référence :

REGENERATION HUILES USAGEES/SOTULUB

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54(3)(4), 56, 111(1), 114(2), 123(2)(3), 158
CBE R. 55c)

Mot-clé :

"Nouveauté (oui)"

"Soumission tardive - concordance entre une divulgation orale
et une divulgation écrite subséquente - moyen de preuve
insuffisant - recevabilité (non)"

"Recevabilité du motif d'opposition relatif à l'absence
d'activité inventive (non)"

Décisions citées :

G 0009/91, G 0010/91, T 0222/85, T 0270/90, T 0348/94,
T 0934/99, T 0131/01

Exergue :

-



N° du recours : T 0174/01 - 3.3.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.1
du 28 octobre 2003

Requérante : VISCOLUBE ITALIANA S.p.A.
(Opposant) Via Tavernelle 19
IT-20070 Pieve Fissiraga, MILANO (IT)

Mandataire : Faggioni, Carlo Maria, Dr.-Ing.
Fumero
Studio Consulenza Brevetti Snc
Pettenkogferstraße 20 - 22
D-80336 München (DE)

Intimée : SOCIETE TUNISIENNE DE LUBRIFIANTS-SOTULUB
(Titulaire du brevet) 9, rue de la Nouvelle-Delhi
Tunis (TN)

Mandataire : Michelet, Alain
Cabinet Harlé et Phélip
7, rue de Madrid
F-75008 Paris (FR)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la Division
d'opposition de l'Office européen des brevets
signifiée par voie postale le 8 décembre 2000
concernant le maintien du brevet européen
n°0690903 dans une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : R. Freimuth
Membres : P. F. Ranguis
S. U. Hoffmann

Exposé des faits et conclusions

I. La requérante (opposante) a formé recours contre la décision intermédiaire de la Division d'opposition maintenant le brevet n° 0 690 903 (demande de brevet n° 94 910 446.7) sous forme modifiée conformément aux dispositions de l'article 102(3) CBE.

II. Le brevet européen a été maintenu avec un jeu de quatre revendications, à savoir les revendications 1, 2 et 4 telles que délivrées et la revendication 3 modifiée par rapport à la revendication 3 délivrée. Les revendications indépendantes 1 et 3 du brevet tel que maintenu s'énoncent comme suit :

"1. Procédé de régénération d'huiles lubrifiantes usagées, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes de traitements successives suivantes :

a) homogénéisation des huiles collectées et élimination de celles-ci lorsqu'elles ne satisfont pas l'un des tests suivants :

- test du chlore à la flamme (chlor test),
- test de présence de fuel par le test de la tâche (Drop test),

- test de présence d'acides gras à la soude (fat test).

b) préchauffage dans lequel les huiles à régénérer sont portées à une température comprise entre 140° et 160°C ;

c) adjonction d'hydroxyde de sodium en solution aqueuse en raison de 1 à 3% de base pure, en masse d'huile lubrifiante ;

d) déshydratation et extraction des hydrocarbures légers par détente (flash) ;

e) extraction et récupération de gas-oil (stripping) ;

f) extraction des impuretés par distillation fractionnée sous vide assurant la séparation en huiles de base lubrifiantes d'une part, et en résidu concentrant toutes les impuretés, d'autre part".

"3. Installation de régénération d'huiles usagées comportant :

- un réservoir (2) de stockage des huiles usagées,
- des moyens de mélange et d'homogénéisation des huiles initialement contenues dans le réservoir (2) de stockage,
- des moyens de préchauffage (3) portant les huiles usagées prélevées du réservoir (2) de stockage à une température comprise entre 140° et 160°C,
- des moyens de stockage (4) d'hydroxyde de sodium pure,
- des moyens de mélange (5) d'hydroxyde de sodium en une proportion déterminée comprise entre 1 et 3% en masse aux huiles usagées préchauffées,
- une unité d'extraction de l'eau et des hydrocarbures légers par détente (6) (flash), des huiles usagées, portées à une température élevée, additionnées d'hydroxyde de sodium pure,
- une unité d'extraction du gas-oil (8) (stripping), et
- des moyens d'extraction des impuretés (10, 14) comportant une unité de distillation sous vide (10)".

III. L'opposition a été formée au motif que l'invention revendiquée n'était pas nouvelle au vu du document

(1) WO-A- 94/07 798

suivant l'article 54(3)(4) CBE.

L'activité inventive était contestée au motif que la revendication 1 était formée de la combinaison de

l'étape a) connue avec l'ensemble des étapes connues b)-f). Les revendications dépendantes ne satisfaisaient pas non plus aux exigences de brevetabilité.

En dehors du délai d'opposition, la requérante a cité deux nouveaux documents :

(3) Limiti di accettabilità per oli usati rigenerabili e/o riutilizzabili

(4) Proceedings of a UNIDO sponsored Workshop, Cairo, Egypt, 25-28 January 1993 (non daté),

et s'est basé pour la première fois pendant la procédure orale devant la Division d'opposition sur une divulgation orale qui aurait eu lieu lors du Congrès du Caire mentionné ci-dessus.

IV. Dans sa décision, la Division d'opposition a écarté des débats le document (3), déposé en dehors du délai d'opposition, du fait qu'il ne comportait pas de date et que, de plus, il n'était pas de prime abord pertinent. Elle a également écarté des débats le document (4), déposé en dehors du délai d'opposition, à cause de l'incertitude de sa mise à disposition au public, ainsi que la présumée divulgation orale qui aurait eu lieu à ce sujet lors du Congrès du Caire. Elle a estimé que l'objet du brevet sous forme modifiée (cf. point II ci-dessus) était nouveau vis-à-vis du document (1). Considérant que le seul document (1) n'était pas pertinent pour la nouveauté des revendications et qu'il ne pouvait être considéré pour l'appréciation de l'activité inventive du fait qu'il était état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, la Division

d'opposition a décidé de maintenir le brevet sous la forme indiquée au point II ci-dessus.

V. Avec le mémoire exposant les motifs du recours, la requérante a soumis les documents suivants :

- (4a) page de couverture du document (4),
- (5) lettre du 12 décembre 2000 à l'en-tête de l'UNIDO, de M. Enrique Puerto Ferre, Project Manager,
- (6) Conzorzio Obbligatorio Degli Oli Usati valid since 1 April 1991, pour être substitué au document (3),
- (7) Conzorzio Obbligatorio Degli Oli Usati, circular letter No. 2 of 10 April 1991,
- (8) ASTM D 1317 (contents of chlorine)
- (9) ASTM D 322 (diluent)
- (10) ASTM D 94 (saponification number)

VI. Une procédure orale eut lieu le 28 octobre 2003. Dans la communication accompagnant la convocation à la procédure orale, la Chambre avait informé les parties que la question de la recevabilité du motif d'opposition relatif au défaut d'activité inventive pourrait être évoquée lors de cette procédure.

VII. Par lettre reçue le 25 septembre 2003, l'intimée (titulaire du brevet) a déposé comme requête principale

un jeu de trois revendications correspondant respectivement aux revendications 1 à 3 du brevet tel que maintenu, abandonnant par conséquent la revendication 4 (cf. point II ci-dessus). Deux jeux de revendications furent également déposés à titre subsidiaire.

VIII. Au cours de la procédure écrite et lors de la procédure orale, la requérante a soumis les arguments suivants :

En ce qui concerne la nouveauté, l'étape a) de sélection des huiles fait partie des connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine considéré comme cela est confirmé par les documents (6), (7), (8), (9) et (10). Il s'agit, de plus d'une étape étrangère au procédé. L'étape c) relative à l'adjonction de soude après le préchauffage des huiles est également décrite du fait que le document (1) indique de manière générale que le mélange soude et huile doit être chauffé. Au cas où la Chambre reconnaîtrait une différence dans l'ordre des étapes relatives à l'adjonction de soude et au préchauffage, une telle différence ne procure cependant aucun effet technique. Il ne s'agit donc que d'une différence formelle et non d'une différence technique. L'étape f) est décrite à l'identique dans le document (1).

Le document (4) est tiré des actes du congrès qui s'est tenu du 25 au 28 janvier 1993. Ces actes ont été préparés à partir des papiers préparés par les participants et déposés lors de ce congrès comme ceci est confirmé par les documents (4a) et (5). Le document (4) reflète le contenu de la divulgation qui eut lieu lors du congrès. Ce document décrit le procédé

revendiqué à l'exception de l'étape a) relative à la sélection des huiles. Cependant cette étape de sélection est largement utilisée par l'homme du métier dans la technique considérée comme démontrée par le document (6). Il s'ensuit que l'objet du brevet est évident au vu du document (4) en combinaison avec le document (6).

Lors de la procédure orale, à la requête de la Chambre qui lui demandait s'il maintenait l'objection de défaut d'activité inventive, la requérante a, de plus, déclaré qu'elle ne soulevait plus d'objection à l'encontre de l'activité inventive du brevet en cause faute d'un état de la technique au sens de l'article 56 CBE présent dans la procédure. L'intimée n'a pas contesté cette déclaration.

IX. En ce qui concerne la nouveauté, l'intimée n'a pas contesté que les trois tests définis à l'étape a) du procédé revendiqué soient connus. Néanmoins, la combinaison de ces tests pour sélectionner des huiles usagées à régénérer n'est ni divulguée dans le document (1) ni n'entre dans les connaissances générales de l'homme du métier. De plus, cette sélection préalable fait partie intégrante du procédé revendiqué et concourt au résultat final. Par ailleurs, le document (1) divulgue les caractéristiques b) et c) de préchauffage des huiles à régénérer et l'adjonction d'hydroxyde de sodium dans l'ordre inverse du procédé revendiqué. De plus, la totalité des impuretés suivant le procédé revendiqué est récupérée dans le résidu évacué de la troisième colonne, alors que les impuretés du procédé divulgué dans le document (1) sont éliminées des huiles régénérées par absorption sur des terres absorbantes ou par hydrogénation.

En ce qui concerne l'activité inventive, le document (4) devrait être écarté car la date de sa mise à la disposition du public n'est pas indiquée. Le document (5) en l'espèce ne permet pas non plus d'en déterminer la date. En outre, la requérante ne présente aucun moyen qui permettrait de lever le doute sur la teneur exacte de ce qui a été exposé oralement au cours du congrès du Caire.

- X. La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intimée a demandé le rejet du recours et le maintien du brevet sous forme modifiée sur la base des revendications 1 à 3 déposées le 25 septembre 2003 et des pages 2 à 8 et le dessin 1/1 du fascicule de brevet, à titre de requête principale, et, à titre subsidiaire, le maintien du brevet sur la base des deux requêtes auxiliaires déposées le 25 septembre 2003.

- XI. La décision de la Chambre a été prononcée à la fin de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Article 114(2) CBE - Faits et preuves produits tardivement*
 - 2.1 Pour contester le brevet en cause, la requérante s'est basée séparément sur deux faits, d'une part sur les

informations contenues dans le document (4) à lui seul, c'est-à-dire les actes du Congrès de l'UNIDO tenu au Caire en 1993 et, d'autre part, sur les informations qui auraient été divulguées oralement lors de ce Congrès.

- 2.2 Le document (4) a été soumis devant la Division d'opposition en dehors du délai d'opposition. La Division d'opposition l'a exclu de la procédure comme de prime abord non pertinent. Lors de la procédure orale devant la Chambre, la requérante a admis que le document (4) qui ne porte pas de date de publication ne pouvait à lui seul constituer une divulgation antérieure. Elle a déclaré qu'elle ne contestait pas le rejet du document (4) par la Division d'opposition basé sur le pouvoir qui lui est conféré par l'article 114(2) CBE.

En l'absence de preuves de l'accessibilité au public, à la date de priorité du brevet attaqué, du document (4) déposé tardivement, la Chambre maintient la décision de la première instance de rejeter ce document suivant l'article 114(2) CBE.

- 2.3 La Division d'opposition a considéré que le document (4) n'apportait pas une preuve indiscutable que la divulgation orale qui avait eu lieu lors du congrès du Caire tenu entre le 25 et le 28 janvier 1993 reflétait le contenu de ce document.

Lors de la procédure orale devant la Chambre, la requérante a déclaré qu'elle ne contestait pas l'objection de la Division d'opposition mais a fait valoir que les documents (4a) et (5) apportaient la preuve que le document (4) correspondait à la divulgation orale du Caire.

- 2.4 La Chambre estime qu'une divulgation orale dont le contenu reflèterait le contenu du document (4) serait très pertinent pour la nouveauté ou, à tout le moins, pour l'activité inventive. La question devant la Chambre est donc de décider si la divulgation orale a un caractère certain et doit donc être introduite dans la procédure, malgré qu'elle ait été soumise tardivement.
- 2.5 Selon le principe constamment appliqué par les Chambres de recours, chaque partie supporte séparément la charge de la preuve des faits qu'elle allègue (cf. T 270/90 JO OEB 1993, 725). La charge de la preuve du contenu de la divulgation orale incombe en l'occurrence à la requérante. En l'espèce, les moyens de preuve soumis par la requérante sont les documents (4a) et (5).
- 2.5.1 Le document (4a) indique que le document (4) représente le rapport récapitulatif des présentations et discussions du Congrès tenu au Caire du 25 au 28 janvier 1993. Néanmoins, le document (4a) ne donne aucune information sur le contenu de la divulgation orale sauf à supposer que le contenu du document (4) concorde avec la divulgation orale. Or une telle supposition *a priori* serait contraire à la jurisprudence constante des Chambres de recours qui a posé comme principe qu'une publication écrite ne doit pas être supposée concorder exactement avec la divulgation orale faite auparavant sur laquelle elle se fonde, mais peut au contraire contenir des informations supplémentaires (cf. La Jurisprudence des Chambres de Recours de l'Office Européen des Brevets, 4^{ème} édition 2001, I.C.1.6.3, en particulier T 348/94, point 3.2 des motifs). La requérante n'a fait valoir aucun argument à

ce sujet susceptible de convaincre la Chambre que la divulgation orale contenait les éléments pertinents décrits dans le document (4) permettant de remettre en cause le brevet.

2.5.2 Le document (5) est une déclaration de M. Puerto Ferre, UNIDO/ Project Manager. Celui-ci certifie : "j'ai vérifié les actes du séminaire de l'UNIDO tenu en janvier 1993 au Caire et je peux vous confirmer que les actes ont été préparés avec les papiers préparés par les participants et soumis à l'UNIDO pendant la célébration de la séance" (traduction faite par la Chambre). La Chambre relève que M. Puerto Ferre se réfère aux "papiers" remis lors des séances. Or, la requérante a déclaré lors de la procédure orale devant la Chambre que ces papiers existaient. Selon la Chambre, l'étude de ces papiers constitue un élément important dans la présente affaire. Cependant, l'appréciation de cet élément de preuve ne peut être déléguée à une tierce personne et doit être directement assurée par la Chambre. Comme la requérante n'a pas soumis ces papiers, la Chambre n'est pas en mesure d'apprécier leur contenu.

2.6 En conséquence, faute de preuve suffisante, la Chambre considère que le contenu de la divulgation orale alléguée par la requérante n'est pas certain et, faute d'avoir été soumis à temps, l'écarte des débats conformément aux dispositions de l'article 114(2) CBE.

2.7 Il n'a pas été contesté par la requérante que les documents (6) à (10) déposés avec le mémoire de recours et relatifs aux tests de sélection des huiles étaient dépourvus de pertinence quant aux questions soulevées pour l'appréciation de la nouveauté vis-à-vis du

document (1). Ils sont donc irrecevables en tant que documents déposés tardivement conformément aux dispositions de l'article 114(2) CBE.

Requête principale

3. *Article 123(2)(3) - Modifications*

3.1 L'intimée a modifié le libellé de la revendication 3 telle que délivrée (cf. point II ci-dessus) pendant la procédure d'opposition. En cas de modifications, il faut examiner en détails si celles-ci sont compatibles avec les conditions posées par la CBE eu égard par exemple aux dispositions de l'article 123(2)(3) CBE (cf. G 9/91, JO OEB 1993, 408, point 19 des motifs).

3.2 La caractéristique "des moyens de préchauffage (3) des huiles usagées à une température comprise entre 140° et 160°C" a été remplacée par "des moyens de préchauffage (3) portant les huiles usagées prélevées du réservoir (2) de stockage à une température comprise entre 140° et 160°C". Cette modification est supportée par la demande de brevet telle que déposée (cf. page 5, lignes 1 à 8). La caractéristique "des moyens de mélange (5) d'hydroxyde de sodium en une proportion déterminée comprise entre 1 et 3% en masse aux huiles usagées" a été complétée, après le terme "usagées", par le terme "préchauffées". Cette modification est supportée par la demande de brevet telle que déposée (cf. page 5, ligne 11). La caractéristique "une unité d'extraction de l'eau et des hydrocarbures légers par détente (6) (flash)" a été complétée par la phrase suivante "des huiles usagées, portées à une température élevée, additionnées d'hydroxyde de sodium pure". Cette

modification est supportée par la description de la demande telle que déposée (cf. page 5, lignes 12, 17 à 18 et 20 à 23). De telles modifications ne donnent pas lieu à une objection selon l'article 123(2) CBE. De même, ces modifications n'étendent pas la protection conférée par le brevet délivré et ne sont donc pas contraires aux dispositions de l'article 123(3) CBE. Ceci ne fut pas contesté par la requérante.

4. *Article 54(3)(4) CBE - Nouveauté*

4.1 La requérante prétend que l'objet des revendications 1 et 2 est dépourvu de nouveauté au vu du document (1). Le document (1) a été publié après la date de dépôt de priorité du brevet en cause. Il n'est pas contesté que (a) la priorité du brevet est valablement revendiquée, (b) les états désignés dans le brevet, le sont aussi dans le document (1) et (c) le document (1) remplit les conditions prévues à l'article 158(1)(2) CBE. Le Document (1) est par conséquent opposable au titre de la nouveauté en vertu de l'article 54(3)(4) CBE.

4.2 Le document (1) décrit un procédé de re-raffinage des huiles lubrifiantes usagées. En se référant aux figures 3, 4 et 5 et à la description y relative, ledit procédé consiste à mélanger les huiles usagées avec une solution de soude puis, subséquentement, à préchauffer le mélange à une température comprise entre 120° et 140°C (cf. page 9, lignes 11 à 22) puis, à conduire le mélange préchauffé dans une colonne flash qui permet de séparer la phase gazeuse, comprenant l'eau et la partie la plus volatile du gasoil, de la phase liquide contenant les huiles déshydratées et les polluants (cf. page 6, lignes 21 à 23 et page 9, lignes 23 à 27). La phase

liquide est ensuite conduite dans un décanteur pour évacuer les acides gras saponifiés et les flocculants (cf. page 10, lignes 10 à 17). Les huiles déshydratées sont chauffées à environ 360°C et introduites à la partie supérieure d'un cyclone situé à la partie inférieure d'une colonne de distillation par fractionnement, afin de séparer les huiles vaporisées et la phase liquide qui contient les fractions d'huiles lourdes et tous les polluants (cf. page 10, ligne 18 à page 11, ligne 3). La phase gazeuse libérée par le cyclone s'élève dans la colonne de distillation qui permet de séparer une fraction de tête comprenant le gasoil et trois coupes intermédiaires d'huiles raffinées de différente densité (cf. page 11, lignes 4 à 13) qui sont envoyées respectivement dans trois différentes sections d'une colonne de strippage où elles sont purifiées (cf. page 11, ligne 30 à page 12, ligne 9). Les coupes d'huiles sont finalement envoyées à une installation de décoloration (cf. page 12, lignes 20 à 24).

- 4.3 Il reste à déterminer si l'objet des revendications se distingue de l'état de la technique constitué par la description ci-dessus.
- 4.4 La Chambre observe que la revendication 1 est relative à "un procédé de régénération d'huiles lubrifiantes usagées, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes de traitements **successives** suivantes" (souligné par la Chambre). Ainsi, les étapes b) et c) du procédé revendiqué définissent une mise en oeuvre consistant à préchauffer les huiles **puis** à adjoindre une solution de soude, tandis que le procédé du document (1) effectue ces étapes vice-versa.

- 4.5 A ce sujet, la requérante a fait valoir qu'une telle suite d'étapes étaient décrites dans le document (1) qui indique de manière générale que la soude est mélangée aux huiles avant la phase de traitement par distillation flash (cf. page 8, lignes 9 à 10). Elle a également fait valoir qu'au cas où une inversion des étapes serait néanmoins reconnue entre le procédé revendiqué et le procédé décrit dans le document (1), une telle différence devait être considérée comme formelle et sans incidence technique car il importait peu que l'adjonction de soude ait lieu en amont ou en aval du dispositif de chauffage.
- 4.6 La Chambre ne partage pas l'opinion de la requérante. En effet, l'information du document (1) concernant le fait que la soude est ajoutée aux huiles usagées avant le traitement préflash (cf. page 8, lignes 9 à 10) ne donne par elle-même aucune indication en ce qui concerne l'étape de chauffage. Par ailleurs, cette information s'inscrit dans le contexte de la description du procédé illustré par les figures 3, 4 et 5 dont il résulte que la solution de soude est mélangée préalablement au préchauffage (cf. page 9, lignes 11 à 22 et point 4.2 ci-dessus). Il s'ensuit que les étapes successives b) et c) du procédé revendiqué, à savoir le préchauffage des huiles puis l'adjonction de soude, diffèrent du procédé divulgué dans le document (1) qui requiert le mélange préalable des huiles avec la soude puis le préchauffage du mélange. Cette inversion d'étape constitue une caractéristique distincte du procédé du document (1). Il importe peu que cette différence produise ou non un effet technique distinct.

- 4.7 Au surplus, la Chambre observe que le procédé revendiqué comporte, après l'étape d) de déshydratation et extraction des hydrocarbures légers par détente (flash), une étape e) extraction et récupération de gas-oil (strippage) avant l'étape f) de distillation fractionnée sous vide. Le procédé décrit dans le document (1) prévoit au contraire une seule colonne pour la séparation du gas-oil et des autres fractions (cf. page 7, lignes 24-25, figure 5 et point 4.2 ci-dessus). A cet égard, l'étape de strippage des coupes d'huiles décrite dans le document (1), subséquente à la distillation fractionnée, ne saurait être prise en considération car elle est située en aval de la distillation fractionnée et, de plus, ne remplit pas la même fonction. Le procédé revendiqué se distingue également par cette caractéristique, à savoir l'étape e), du procédé décrit dans le document (1).
- 4.8 L'objet de la revendication 1 est donc nouveau vis-à-vis de l'état de la technique constitué par le document (1). Il en va de même pour l'objet de la revendication 2, dépendante de la revendication 1, au sujet de laquelle, de plus, la requérante n'a pas soulevé d'objections.
- 4.9 Au cours de la procédure orale devant la Chambre, la requérante a déclaré qu'elle n'avait aucune objection contre la nouveauté de la revendication 3 (cf. point II ci-dessus). Pour sa part, la Chambre partage l'opinion de l'intimée sur le fait que la caractéristique de la revendication 3 relative aux "moyens de mélange (5) d'hydroxyde de sodium en une proportion déterminée comprise entre 1 et 3% en masse aux huiles usagées préchauffées" implique nécessairement un agencement comprenant un conduit entre le réservoir d'huiles

usagées et les moyens de préchauffage puis un conduit entre les moyens de préchauffage et le mélangeur. Un tel agencement se distingue de l'installation divulgué dans le document (1) qui décrit un conduit reliant le réservoir d'huiles usagées au mélangeur puis un autre conduit reliant le mélangeur aux moyens de préchauffage (cf. figure 4). Pour cette raison l'objet de la revendication 3 est nouveau vis-à-vis de l'installation décrite dans le document (1).

5. *Recevabilité du motif d'opposition sous l'article 56 CBE*

5.1 L'acte d'opposition comprenait le formulaire approprié dans lequel la case relative au défaut d'activité inventive avait été cochée, ainsi qu'une déclaration pour contester l'activité inventive dont la substance est indiquée ci-dessus (cf. point III).

5.2 La Chambre, dans sa notification accompagnant le convocation à la procédure orale, avait informé les parties que la question de la recevabilité du motif d'opposition relatif à l'absence d'activité inventive pourrait être évoquée lors de cette procédure (cf. point VI ci-dessus).

5.3 La Chambre observe, en premier lieu, que la Division d'opposition n'a ni examiné le motif d'opposition concernant le manque d'activité inventive et ni pris une décision sur ce motif. Cela résulte clairement de la décision qui constate que le document (1) ne peut être considéré pour l'appréciation de l'activité inventive.

5.4 Selon la décision de la Grande Chambre de recours G 10/91 (JO OEB 1993, 421), une Division d'opposition

n'est pas tenue d'examiner l'ensemble des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, qui vont au-delà des motifs invoqués dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE.

5.5 La Chambre doit donc examiner si c'est à bon droit que la Division d'opposition n'a pas pris de décision sur le motif d'opposition relatif au manque d'activité inventive. Il importe peu, en l'espèce, que la requérante n'ait plus contesté à la procédure orale devant la Chambre l'activité inventive du brevet en cause (cf. point VIII ci-dessus).

5.5.1 La condition énoncée à la règle 55c) CBE vise à assurer que le mémoire d'opposition contient une indication suffisante des faits et justifications afin de permettre à la Division d'opposition et au titulaire du brevet de comprendre l'argumentation et le fond de la cause de l'opposant en relation avec les motifs de l'opposition (cf. T 222/85, JO OEB 1988, page 128, en particulier point 4 des motifs, dernier paragraphe et T 934/99, point 3 des motifs).

5.5.2 Bien que la requérante ait coché la case correspondante dans le formulaire d'opposition, la déclaration de l'opposante, prévue à la règle 55c) CBE est dépourvue de toute citation et de toute référence à l'état de la technique en ce qui concerne le motif de manque d'activité inventive (cf. point III ci-dessus).

Cependant, l'article 56 CBE prévoit qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique. Les deux termes de la comparaison, c'est-à-

dire l'invention et l'état de la technique sont donc indispensables pour apprécier l'évidence ou la non évidence. *A contrario* une argumentation censée mettre en cause l'activité inventive ne saurait prospérer si elle ne s'appuie pas sur un état de la technique, c'est-à-dire une information écrite ou orale publique avant la date de dépôt du brevet en cause. Comme le mémoire d'opposition ne présente pas d'argumentation à l'encontre de l'activité inventive s'appuyant sur un état de la technique, la Chambre estime que la condition prévue à la règle 55c) n'est pas remplie pour ce qui concerne le motif d'absence d'activité inventive. A ce sujet, la Chambre observe que le document (1) cité à l'encontre de la nouveauté n'aurait pu, en tout état de cause, être utilisé pour contester l'activité inventive puisqu'il s'agit d'un document intermédiaire selon l'article 54(3)(4) CBE qui ne peut être pris en compte pour l'appréciation de l'activité inventive selon l'article 56 CBE. La situation présente diffère donc fondamentalement de celle qui a donné lieu à la décision T 131/01 (cf. JO OEB 2003, 115, point 3.1, avant-dernier paragraphe) suivant laquelle une motivation spécifique portant sur le défaut d'activité inventive n'est pas nécessaire dans le cas où le **même** document est cité contre la nouveauté et contre l'activité inventive. Cela ne peut être le cas ici.

- 5.5.3 En conséquence, c'est à bon droit que la Division d'opposition a uniquement considéré le motif de défaut de nouveauté en conformité avec les termes de la décision G 10/91 de la Grande Chambre de recours (cf. point II du dispositif). Le motif d'opposition pour défaut d'activité inventive n'était pas admissible pour défaut de substance.

5.5.4 Comme la décision G 10/91 précise que de nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet (cf. point III du dispositif) et que celui-ci ne l'a pas donné, qu'au surplus, en l'absence d'état de la technique opposé, un tel motif ne saurait prospérer, la Chambre estime que l'activité inventive ne doit pas être examinée dans le cadre de la procédure de recours.

Requêtes subsidiaires

6. Compte tenu de la décision positive à laquelle est parvenue la Chambre en ce qui concerne la requête principale, il n'y a pas lieu d'examiner les deux requêtes auxiliaires (cf. point VII ci-dessus).

Procédure

7. *Renvoi à la première instance - Article 111(1) CBE*

7.1 La Chambre estime que dans le cas présent il n'est pas nécessaire de mentionner le document (1) dans la description comme la décision de la première instance le prévoyait (cf. annexes 2 et 3). Ni la requérante ni l'intimée n'ont émis d'objection à ce sujet. Le brevet est donc maintenu avec une description et une planche de dessin non modifiés. A cet effet, la Chambre renvoie l'affaire à la première instance avec ordre de maintenir le brevet selon le dispositif ci-après.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.

2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de maintenir le brevet avec les revendications 1 à 3 déposées le 25 septembre 2003 à titre de requête principale et des pages 2 à 8 et le dessin 1/1 du fascicule de brevet.

Le Greffier :

Le Président :

N. Maslin

R. Freimuth