

**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 7 octobre 2004**

**N° du recours :** T 0630/02 - 3.2.5

**N° de la demande :** 96915062.2

**N° de la publication :** 0821651

**C.I.B. :** B44C 3/04

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Procédé de réalisation d'éléments mécaniques notamment à surface externe remodelable

**Titulaires du brevet :**

Rosier, Pascal, et al.

**Opposantes conjointes :**

Société ERELS / Société PAKAMECO

**Référence :**

-

**Normes juridiques appliquées :**

CBE Art. 54, 56, 84, 123(2)

**Mot-clé :**

"Extension au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (non)"

"Manque de clarté (non)"

"Nouveauté (oui)"

"Activité inventive (oui)"

**Décisions citées :**

-

**Exergue :**

-



N° du recours : T 0630/02 - 3.2.5

**D E C I S I O N**  
de la Chambre de recours technique 3.2.5  
du 7 octobre 2004

**Requérantes conjointes :** Société ERELS / Société PAKAMECO  
(Opposantes conjointes) 2 bis avenue de Quincy  
F-77380 Combs-La-Ville (FR)

**Mandataire :** Livet, Marie-José  
Cabinet Pierre Herrburger  
115, Boulevard Haussmann  
F-75008 Paris (FR)

**Intimés :** Rosier, Pascal, et al.  
(Titulaires du brevet) 34, Boulevard de Picpus  
F-75012 Paris (FR)

**Mandataire :** Sauvage, Renée  
Cabinet Sauvage  
65, Boulevard Sault  
F-75012 Paris (FR)

**Décision attaquée :** Décision intermédiaire de la Division  
d'Opposition de l'Office européen des brevets  
signifiée par voie postale le 2 mai 2002  
concernant le maintien du brevet européen  
n° 0821651 dans une forme modifiée.

**Composition de la Chambre :**

**Président :** W. Moser  
**Membres :** W. Widmeier  
W. R. Zellhuber

## **Exposé des faits et conclusions**

- I. Les requérantes conjointes (opposantes conjointes) ont formé un recours contre la décision intermédiaire de la Division d'Opposition concernant le maintien du brevet européen n° 0 821 651 (brevet en cause) sous une forme modifiée.
- II. Une procédure orale s'est tenue devant la Chambre de recours le 7 octobre 2004.
- III. Les requérantes conjointes ont demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet en cause.

Les intimés (titulaires du brevet) ont demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet en cause sur la base des documents suivants :

- i) revendications 1 à 4 remises lors de la procédure orale du 7 octobre 2004 à titre de requête principale ; ou
- ii) revendications 1 à 6 produites le 6 septembre 2004 à titre de première requête auxiliaire ; ou
- iii) revendications 1 et 2 produites le 6 septembre 2004 à titre de deuxième requête auxiliaire.

IV. La revendication 1 selon la requête principale a la teneur suivante :

"1. Utilisation d'une polycaprolactone, malléable à une température se situant aux environs de 60°C et possédant une bonne résistance mécanique à la température ambiante, par chauffage de ladite polycaprolactone, se trouvant à l'état de pastilles, au voisinage d'au moins sa température de ramollissement, conformation manuelle d'un volume déterminé desdites pastilles ramollies de ladite polycaprolactone en le mettant directement au contact d'au moins une partie de la surface externe d'un objet (10, 12, 12a, 44, 64) et maintien en place dudit volume de polycaprolactone (5) jusqu'au refroidissement conduisant à sa rigidification sur ledit objet, la pièce en polycaprolactone ainsi conformée et rigidifiée, constituant une pièce mécanique qui est solidarisée sur ledit objet et conçue pour permettre d'exercer, sur ledit objet, une force efficace à le manoeuvrer."

V. Au cours de la procédure de recours les documents suivants ont notamment été cités :

D1 : US-A-4 785 495

D2 : Article "Smoby : le PDG montre l'exemple", Les Echos Industrie, 10 janvier 1996

D3 : FR-A-2 715 099

D7 : WO 94/03211

D8 : GB-A-1 366 091

VI. Les arguments des requérantes conjointes présentés dans leurs mémoires et au cours de la procédure orale peuvent être résumés comme suit :

La revendication 1 selon la requête principale définit que la polycaprolactone se trouve à l'état de pastilles. La demande telle qu'elle a été déposée divulgue que la polycaprolactone se présente sous forme d'une seule pastille ou sous forme de granulés, mais elle ne divulgue pas la présence d'une pluralité de pastilles. Par conséquent, l'objet de la revendication 1 s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

L'expression "force efficace à le manoeuvrer" dans la revendication 1 n'est pas claire. On ne sait pas quel est l'ampleur de la force susceptible d'être efficace pour manoeuvrer un objet, et on ne sait pas non plus comment l'objet est supposé être manoeuvré. C'est pourquoi, la revendication ne satisfait pas aux exigences de l'article 84 CBE.

Le paragraphe [0010] de la description du brevet en cause démontre que la revendication 1 comprend aussi des utilisations médicales comme divulguées dans les documents D7 et D8. L'attelle formée selon ces documents de polycaprolactone constitue une pièce mécanique ayant pour fonction de corriger une déficience du système locomoteur, et est donc conçue pour permettre d'exercer une force sur la partie du corps à traiter. Par conséquent, ces documents divulguent toutes les caractéristiques de l'objet de la revendication 1.

Les documents D1, D2 et D3 divulguent l'utilisation d'une matière plastique qui est malléable à une température élevée et qui est rigide à la température ambiante pour former une pièce mécanique sur la surface externe d'un objet. Dans l'état rigide, cette pièce

mécanique permet d'exercer une force sur l'objet d'une manière efficace à le manoeuvrer. Il est évident que l'on remplace la matière plastique utilisée selon ces documents par la polycaprolactone selon document D7 ou D8, parce que la polycaprolactone possède des caractéristiques favorables à une telle utilisation. La combinaison de l'un des documents D1, D2 ou D3 avec le document D7 ou D8 a donc pour conséquence que l'objet de la revendication 1 découle d'une manière évidente de l'état de la technique. Par conséquent, l'objet de cette revendication n'implique pas une activité inventive.

VII. Les arguments des intimés présentés dans leurs mémoires et au cours de la procédure orale peuvent être résumés comme suit :

La polycaprolactone se trouve normalement à l'état de pastilles ou de granulés, les termes pastilles et granulés étant des équivalents. La quantité de pastilles ou de granulés que l'on utilise dépend de l'application. En conséquence, un homme du métier saura que le passage à la page 5, lignes 21 à 26 de la demande telle qu'elle a été déposée se réfère à un exemple fondamental de l'utilisation de la polycaprolactone sous forme d'une seule pastille, mais que, au besoin, on utilisera une pluralité de ces pastilles. C'est pourquoi l'objet de la revendication 1 ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

La définition concernant la force efficace contenue dans la revendication 1 selon la requête principale est claire. L'ampleur de cette force dépend de l'application, c'est-à-dire de l'objet sur lequel la pièce en polycaprolactone est solidarisée.

L'objet de la revendication 1 diffère de ce qui est divulgué dans les documents D7 et D8 du fait que la polycaprolactone se trouve à l'état de pastilles et qu'elle est appliquée manuellement et directement sur l'objet. Dans les documents D7 et D8, la polycaprolactone est premièrement appliquée mécaniquement sur un tissu, et ce tissu, portant la polycaprolactone et constituant une attelle orthopédique, est ensuite appliqué sur une partie du corps humain. En plus, l'attelle n'est pas en mesure d'exercer une force sur l'objet afin de pouvoir le manoeuvrer. En effet, la fonction d'une attelle est bien contraire dans la mesure où celle-ci sert à prévenir la manipulation de la partie du corps fracturée. Par conséquent, l'objet de la revendication 1 est nouveau.

Le document D2 a été publié après la date de priorité du brevet en cause et, par conséquent, ne saurait être pris en considération. Indépendamment de cela, le document D2, comme les documents D1 et D3, ne divulgue pas l'usage d'une polycaprolactone. Au contraire, ces documents ont trait à l'usage d'une matière plastique conventionnelle pour former des objets et ne sauraient donc rendre évident l'usage d'une polycaprolactone, comme définit dans la revendication 1. Pour cette raison, l'objet de la revendication 1 selon la requête principale implique une activité inventive.

## Motifs de la décision

### *Requête principale*

#### 1. *Article 123(2) CBE*

La demande telle qu'elle a été déposée (version publiée) décrit à la page 5, lignes 22 à 26 que l'on "introduit une pastille d'un produit 5, constituée d'un polymère du type polycaprolactone, dans un récipient d'eau portée à une température voisine de sa température de fusion de 60°C, jusqu'à ce que la pastille ait subi un ramollissement important". Selon la revendication 9 de la demande telle qu'elle a été déposée, le produit, avant son chauffage, se présente sous forme de granulés. Un homme du métier va donc en conclure que l'on peut prendre une pastille ou, au besoin, une pluralité de pastilles ou de granulés afin de ramollir la pastille ou les pastilles. Par conséquent, on n'est pas limité à l'utilisation d'une seule pastille ; on utilise plutôt la quantité de pastilles nécessaire en fonction d'une application donnée. C'est pourquoi, la demande telle qu'elle a été déposée ne saurait être considérée comme limitant l'invention à l'utilisation d'une seule pastille. En conséquence, la Chambre est satisfaite que l'objet de la revendication 1, qui concerne l'utilisation d'une polycaprolactone à l'état de pastilles, ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

#### 2. *Article 84 CBE*

La revendication 1 définit que la pièce en polycaprolactone est conçue pour permettre d'exercer une force



efficace à manoeuvrer l'objet sur lequel la pièce en polycaprolactone est solidarisée. La force qui est efficace à manoeuvrer l'objet et la manière de manoeuvrer ce dernier dépendent de l'objet. Les exemples de l'invention représentés dans les figures des dessins du brevet en cause démontrent qu'il y a une pluralité d'applications dans lesquelles la force qui est nécessaire pour manoeuvrer l'objet et la manière de manoeuvrer ce dernier diffèrent considérablement. C'est pourquoi, on a besoin d'une définition générale, comme celle contenue dans la revendication 1, pour définir la caractéristique correspondant à l'utilisation de la polycaprolactone. Par ailleurs, l'homme du métier saura quelle force et quelle manoeuvre correspondent à l'objet sur lequel la polycaprolactone est appliquée. C'est la raison pour laquelle la Chambre est d'avis que la revendication 1 satisfait aux exigences de l'article 84 CBE.

3. *Nouveauté (Article 54 CBE)*

Les requérantes conjointes considèrent que l'objet de la revendication 1 manque de nouveauté eu égard aux documents D7 et D8. Ces documents divulguent l'utilisation d'une polycaprolactone pour des attelles orthopédiques. La polycaprolactone est utilisée en forme de ruban, feuille ou rouleau (voir document D7, page 4, ligne 33, page 6, lignes 2 à 7 et page 8, lignes 2 à 27 ; et document D8, page 2, lignes 33 et 34, page 3, lignes 24 à 48 et page 3, ligne 129 jusqu'à la page 4, ligne 6). Ainsi, dans le procès de l'utilisation, la polycaprolactone ne se trouve pas à l'état de pastilles. Par conséquent, l'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport à ces documents.

4. *Activité inventive (Article 56 CBE)*

4.1 Selon la revendication 1, les pastilles de polycaprolactone sont chauffées, et la polycaprolactone ramollie est mise en contact avec la surface externe d'un objet. Les documents D7 et D8 enseignent l'utilisation de la polycaprolactone en forme de bandes ou de feuilles dans des applications médicales. Il n'y a pas d'indications dans les documents D7 et D8 que l'on puisse utiliser la polycaprolactone hormis des applications médicales, notamment pour former une pièce mécanique conçue pour permettre d'exercer sur un objet une force efficace à le manoeuvrer. Selon le brevet en cause, une telle pièce mécanique constitue un moyen de préhension pour un outil, une clé ou un écrou (voir les figures). De ce qui précède il s'ensuit que les documents D7 et D8 ne sauraient être à même de rendre évident l'objet de la revendication 1.

4.2 Les documents D7 et D8 sont les seuls documents qui divulguent l'utilisation de polycaprolactone et ils se réfèrent exclusivement aux applications médicales. C'est pourquoi, ces documents ne sont pas à même d'inciter l'homme du métier à remplacer la matière plastique utilisée selon le document D1 pour former des poignées avec de la polycaprolactone.

Les documents D2 et D3 ont été publiés après la date de priorité du brevet en cause. Ils n'appartiennent dès lors pas à l'état de la technique à prendre en considération en l'espèce.

4.3 Par conséquent, la Chambre est d'avis que l'objet de la revendication 1 implique une activité inventive conformément à l'article 56 CBE.

Les revendications 2 à 4 dépendent de la revendication 1. Par conséquent, leurs objets impliquent également une activité inventive.

## Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. La décision contestée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de maintenir le brevet sur la base des documents suivants :
  - a) revendications 1 à 4 remises à titre de requête principale lors de la procédure orale du 7 octobre 2004 ; et
  - b) description : colonnes 1 à 4 remises lors de la procédure orale du 7 octobre 2004 et colonnes 5 à 8 remises lors de la procédure orale devant la division d'opposition du 11 mars 2002 ; et
  - c) dessins : feuille 1/3 remise lors de la procédure orale devant la division d'opposition du 11 mars 2002 et feuilles 2/3 et 3/3 du fascicule de brevet.

La Greffière :

Le Président :

M. Dainese

W. Moser