

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 11 avril 2011**

N° du recours : T 0571/08 - 3.2.07

N° de la demande : 03290034.2

N° de la publication : 1329263

C.I.B. : B04B 5/04

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Rotor avec des logements de réception de produits à centrifuger et centrifugeuse correspondante

Titulaire du brevet :

Jouan

Opposante :

Sigma Laborzentrifugen GmbH

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 104(1), 111(1)

Normes juridiques appliquées (CBE 1973) :

-

Mot-clé :

"Nouvel usage antérieur: admis dans la procédure"

"Renvoi à l'instance du premier degré : oui"

"Répartition des frais : non"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0571/08 - 3.2.07

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.07
du 11 avril 2011

Requérante : Sigma Laborzentrifugen GmbH
(Opposante) An der unteren Söse 50
D-37520 Osterode/Harz (DE)

Mandataire : Sobisch, Peter
Sobisch & Callies
Odastraße 4a
D-37581 Bad Gandersheim (DE)

Intimée : Jouan
(Titulaire du brevet) Rue Bobby Sands
F-44800 Saint Herblain (FR)

Mandataire : Lang, Friedrich
Lang & Tomerius
Patentanwälte
Landsberger Straße 300
D-80687 München (DE)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'Office européen des brevets
postée le 12 février 2008 concernant le
maintien du brevet européen n° 1329263 dans
une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : H. Meinders
Membres : P. O'Reilly
E. Dufrasne

Exposé des faits et conclusions

- I. La requérante (opposante) a formé un recours contre la décision de la division d'opposition qui avait l'intention de maintenir le brevet N° 1 329 263 sous la forme modifiée par le titulaire du brevet.
- II. La division d'opposition a considéré que l'objet de la revendication 1 de la deuxième requête auxiliaire était nouveau et impliquait une activité inventive.
- III. La requérante demande l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intimée (titulaire du brevet) demande le rejet du recours et une répartition des frais en sa faveur.

- IV. Les documents pris en compte dans le cadre de cette décision sont les suivants :

de la procédure d'opposition :

D4 : Dessin N° 25032

de la procédure de recours :

D6 : Dessin N° 12104

D7 : Note de livraison ("Lieferschein") de Sigma Laborzentrifugen GmbH en date du 17 octobre 2001

D8 : Facture ("Rechnung") de Sigma Laborzentrifugen GmbH en date du 17 octobre 2001

D9 : Extrait de relevé bancaire de Sigma Laborzentrifugen GmbH pour octobre et novembre 2001, page 11

D10 : Liste des prix à partir du 1 mars 2001 de Sigma Laboratory Centrifuges

D11 : Certificat pour la taxe à la valeur ajoutée issu de l'expéditeur Zufall en date du 19 octobre 2001.

V. La revendication 1 de la **seule requête** s'énonce comme suit :

"1. Centrifugeuse comprenant une cuve (2), un rotor (3) destiné à être disposé dans la cuve (2), et des moyens (4) d'entraînement en rotation du rotor (3) autour d'un axe central de rotation (A) a (*sic*) des vitesses supérieures à 10.000 tr/min, un nombre n de logements ($8_1, 8_2, 10_1, 10_2$) de réception d'un produit à centrifuger étant prévus dans le rotor, les logements étant excentrés par rapport à l'axe de rotation, caractérisée en ce que l'image géométrique (I) d'au moins un premier logement (8_1), par une rotation géométrique autour de l'axe de rotation (A) dans un premier sens de rotation (S_1) et d'angle $360^\circ/n$, est distincte d'un deuxième logement (10_1) qui suit directement le premier logement (8_1) dans le premier sens de rotation (S_1), les logements ($8_1, 8_2, 10_1, 10_2$) ont une forme sensiblement analogue allongée suivant une direction longitudinale respective (D) et en ce que le deuxième logement (10_1) est sensiblement l'image par une transformation géométrique de l'image géométrique (I) du premier logement (8_1), et en ce que la transformation géométrique comprend une rotation géométrique d'un angle (α) non nul dans un plan orthogonal à l'axe de rotation (A) et/ou une translation géométrique d'une distance (d) non nulle dans un plan orthogonal à l'axe de rotation (A), la direction de cette translation étant inclinée par rapport à la direction longitudinale (D) de l'image géométrique (I) du premier logement."

VI. La requérante a développé pour l'essentiel l'argumentation suivante concernant la seule requête :

(i) L'usage antérieur n'a pas pu être établi avant la procédure orale devant la division d'opposition. Les preuves ont été fournies dès que possible.

De plus, l'usage antérieur est pertinent parce qu'il montre également la caractéristique technique qui a été introduite dans la revendication 1 durant la procédure d'opposition, peu de temps avant la procédure orale. Les preuves sont consistantes entre elles parce que les numéros indiqués sur les documents relient l'ensemble des documents pour arriver au résultat qu'un rotor selon le dessin D6 a été vendu et reçu par l'acheteur avant la date de priorité.

(ii) La requérante n'est ni pour, ni contre un renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré.

(iii) La demande de l'intimée d'une répartition des frais en sa faveur pour sa participation à la procédure orale devant la chambre de recours n'est pas justifiée. La requérante ne disposait pas des preuves pour l'usage antérieur avant la procédure orale devant la division d'opposition. Même si les preuves existaient elle ne le savait pas.

VII. L'intimée a développé pour l'essentiel l'argumentation suivante concernant la seule requête :

(i) Les preuves fournies au cours de la procédure de recours sont fournies tardivement, ne sont pas

pertinentes et ne doivent donc pas être admises dans la procédure de recours.

Il n'est pas prouvé que le rotor vendu soit vraiment parvenu à sa destination. Il manque une preuve de sa réception par le destinataire. Même s'il est arrivé à sa destination il n'est pas exclu que le destinataire ait renvoyé le paquet contenant le rotor sans l'ouvrir ou sans que le rotor ait pu être examiné par une personne compétente. Le paiement indiqué dans l'extrait du compte bancaire D9 peut être seulement une preuve de reçu de la facture mais pas une preuve de reçu du rotor.

En outre les caractéristiques techniques du rotor ne sont pas prouvées. Les indications sur le dessin D6 ne sont pas consistantes avec celles figurant sur les autres documents. Dans D10 il est indiqué que le rotor N° 12104 peut être utilisé avec les centrifugeuses du type "1-15K/2-16/2K15". Dans le dessin D6, la mention correspondante indique seulement "1-15K; 2K15". Il apparaît que les documents D7 à D10 concernent un rotor du type représenté dans le dessin avec le numéro 25032, c'est-à-dire le dessin D4 qui ne porte pas d'indication de vitesse de rotation.

- (ii) L'intimée n'est ni pour, ni contre un renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré.
- (iii) La demande d'une répartition des frais en faveur de l'intimée pour sa participation à la procédure orale devant la chambre de recours est justifiée.

La requérante disposait de suffisamment de temps pour trouver les preuves de l'usage antérieur allégué avant la procédure orale devant la division d'opposition. Si la requérante estimait qu'elle n'avait pas suffisamment du temps elle aurait dû demander un ajournement de la procédure orale pour les rechercher.

VIII. Dans son avis provisoire annexé à la citation à la procédure orale, la chambre a indiqué, entre autres, son intention de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré au cas où elle déciderait d'admettre dans la procédure les preuves fournies au cours de la procédure de recours concernant un nouvel usage antérieur.

Motifs de la décision

1. Admissibilité de nouvelles preuves

1.1 Avec sa lettre datée du 12 décembre 2007 l'intimée a déposé de nouveaux jeux de revendications sous forme de requêtes auxiliaires en vue de la procédure orale du 16 janvier 2008.

Dans sa décision, la division d'opposition a considéré que l'objet de la revendication 1 de la deuxième requête auxiliaire était nouveau et inventif. En particulier, la division a considéré que la caractéristique technique selon laquelle il y a des moyens d'entraînement en rotation du rotor autour d'un axe central de rotation à des vitesses supérieures à 10.000 tr/min supportait l'activité inventive (voir point 4.3 des motifs de la décision). Cette limite inférieure de vitesse de

rotation était déterminante pour la décision de la division d'opposition (voir point 4.3 de la décision).

Cette caractéristique technique n'était pas contenue dans les revendications du brevet tel que délivré et figurait pour la première fois dans la revendication principale dans la deuxième requête auxiliaire.

- 1.2 La requérante a été donc confrontée avec une nouvelle caractéristique technique environ un mois avant la procédure orale.

L'intimée estime qu'il restait suffisamment de temps à la requérante pour effectuer la recherche nécessaire et trouver déjà à ce stade les documents fournis seulement avec le mémoire de recours.

La chambre note que la question s'est posée à la requérante à bref délai en fin d'année, période à laquelle dans les sociétés il y a toujours une charge accrue de travail, spécialement dans les départements comptables et financiers concernés par une telle recherche, à cause de la fin de l'année financière d'une part et des congés de fin d'année du personnel d'autre part.

La recherche de preuves d'un usage antérieur n'est pas facile et nécessite souvent beaucoup de temps de la part des personnes concernées. En général, il est nécessaire de trouver quelqu'un qui se rappelle de cet usage. Le personnel concerné doit se rappeler précisément ce qui a été vendu et quand. Il est possible que la date puisse être initialement imprécise. Il est alors nécessaire de faire des recherches dans plusieurs directions pour

trouver des documents concernant la vente et la livraison ainsi que des documents montrant ce qui a été vendu. Vu la date de priorité, les documents concernés remontent à plusieurs années et n'étaient donc pas nécessairement facilement accessibles. Souvent ces différents documents sont conservés dans des départements et des endroits différents.

La chambre conclut donc que les preuves ne devaient pas nécessairement avoir été déjà fournies avant ou au cours de la procédure orale devant la division d'opposition. La chambre considère que vu les nouvelles requêtes auxiliaires déposées peu avant cette procédure orale, les documents, qui forment partie d'une réponse à une de ces requêtes, n'ont pas été fournis tardivement. En réaction à la décision de la division d'opposition acceptant la requête auxiliaire comprenant la caractéristique additionnelle susmentionnée, la requérante a introduit les documents supportant cet usage antérieur dès que possible, c'est-à-dire avec son mémoire de recours.

- 1.3 L'intimée considère que la requérante aurait dû demander un ajournement de la procédure orale devant la division d'opposition. La chambre n'accepte pas cet argument. D'abord, l'intimée en réponse à une question de la chambre a indiqué qu'elle se serait éventuellement opposée à un tel ajournement. En plus, la requérante avait des arguments concernant le manque d'activité inventive de l'objet de la revendication basés sur les documents déjà dans la procédure. Il n'était donc pas clair qu'un tel ajournement était nécessaire.

- 1.4 Le recours est notamment fondé sur un nouvel usage antérieur par la vente d'un rotor particulier. Dans ce qui suit la chambre fera référence à un "rotor vendu" sans indiquer à chaque fois qu'il s'agit uniquement d'une allégation de vente. Ceci ne doit pas être pris comme une indication qu'elle accepterait qu'il ait été déjà prouvé que le rotor dont objet a été effectivement vendu et livré avant la date de priorité, mais à la seule fin de faciliter l'écriture et la lecture des motifs de la décision.
- 1.5 Pour décider de l'admissibilité de l'usage antérieur ainsi que d'un éventuel renvoi de l'affaire à l'instance du premier degré, la pertinence de cet usage antérieur peut jouer un rôle. La chambre n'a pas besoin d'arriver à la conclusion que l'usage antérieur est prouvé mais seulement que les preuves sont suffisantes pour mériter un examen par la division d'opposition. Un renvoi ne peut donc pas être compris comme une décision que l'usage antérieur a été prouvé.
- 1.6 Concernant les caractéristiques techniques du rotor vendu les preuves offertes sont le dessin D6 et éventuellement M. Wende comme témoin.

La chambre note que le dessin D6 ne fait pas partie de l'état de la technique en tant que tel et donc il n'est pas simplement question de décider ce qui est divulgué dans ce document. Le dessin est un élément de preuve concernant les caractéristiques techniques du rotor vendu. Il s'agit donc d'examiner ce document afin d'établir les caractéristiques techniques du rotor vendu.

Selon le dessin il semble que le rotor offre la place pour douze bandes ("Streifen") dont chacune possède huit logements (visibles sur le dessin et mentionnés dans D7 et D8). Les trous d'accès aux logements de chaque bande sont disposés sur une ligne droite. Il existe donc au moins la possibilité d'interpréter le dessin d'une façon telle que les axes des logements d'une bande sont parallèles les uns aux autres. Ceci semble être déjà le cas pour les deux logements des bandes différentes qui sont représentés dans la vue en coupe. Si les axes des logements d'une bande sont parallèles les uns aux autres le rotor possède les caractéristiques techniques du rotor défini dans la revendication 1 (voir aussi la figure 3 du brevet).

Il semble par contre qu'il n'est pas exclu par le dessin que les axes des logements soient tous orientés vers l'axe du rotor, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas parallèles les uns aux autres, dans des plans radiaux. Dans ce cas, le rotor n'aurait pas les caractéristiques techniques du rotor défini dans la revendication. Mais, dans ce cas, il y aurait dû normalement avoir encore une figure dans ce dessin technique qui montrerait cette orientation particulière des logements, parce qu'il ne s'agit pas ici d'un simple schéma mais d'un dessin d'exécution destiné à être utilisé pour donner toutes les informations importantes de l'ensemble du rotor, son couvercle et la fixation du couvercle. Le fait qu'une telle figure ne soit pas présente peut être un élément supportant que les logements d'une bande sont tous orientés parallèlement.

L'usage antérieur semble donc être pertinent parce que s'il est conclu que dans le rotor montré dans le dessin

D6 les axes des logements d'une bande sont parallèles et s'il est décidé que le rotor a été rendu accessible au public, il est possible que ces éléments puissent avoir un effet sur la présence de nouveauté et/ou d'activité inventive dans l'objet de la revendication 1.

Il peut être aussi pertinent, quant à la nouveauté et/ou l'activité inventive, d'établir si l'indication de 14.000 tr/min ("14000/min") visible sur le dessin figurait aussi sur le rotor vendu. Le dessin constitue un élément à l'appui de cette thèse, mais il reste à décider s'il constitue une preuve suffisante et si le témoin offert peut éventuellement contribuer à établir cet élément.

S'il est décidé que le rotor vendu a porté l'indication de "14000/min" visible dans le dessin il est possible que ce fait puisse aussi avoir un effet sur la présence de nouveauté et/ou activité inventive dans l'objet de la revendication 1. L'effet sur la nouveauté semble dépendre des caractéristiques effectives de la centrifugeuse dans laquelle le rotor était installé. Il ne semble pas exister en l'état de preuves concernant l'utilisation du rotor.

- 1.7 Il est par ailleurs nécessaire de considérer si le rotor vendu a été livré avant la date de priorité.

Le premier élément est d'établir si les indications d'envoi (D7 "Lieferschein", D8 "Rechnung" et D11 le certificat pour la TVA "Umsatzsteuer"), ainsi que des considérations générales concernant la fiabilité des expéditeurs et les durées habituelles de transit, sont suffisantes comme preuve. La chambre est de l'avis que

ces indications peuvent être en principe suffisantes, sans que la chambre décide qu'elles sont suffisantes dans le cas présent.

Il est ensuite nécessaire d'établir si les indications d'envoi en combinaison avec l'information contenue dans l'extrait du relevé bancaire (D9 "Jahreskonto") sont suffisantes comme preuve que le rotor a été reçu et à quelle date. Un paiement qui correspond clairement à l'achat d'un objet déterminé peut effectivement contribuer à supporter la thèse de la réception de l'objet. Toutefois, un tel paiement n'est pas nécessairement équivalent à un "accusé de réception" parce qu'il peut arriver qu'un département comptable paie une facture indépendamment de la notification de la réception de son objet, qui peut incomber à un autre département.

Le document D6 porte le numéro 12104. Le document D7 porte le même numéro 12104, ainsi que le numéro 2001-14804 comme référence de confirmation de la commande ("Auftragsbestätigung") et le numéro 2001-05953 comme numéro d'enregistrement ("Belegnummer"). Le document D8 porte également le numéro 12104, ainsi que le numéro 2001-05953 comme certificat d'envoi ("Lieferschein") et le numéro 2001-35609 comme numéro d'enregistrement ("Belegnummer"). Le document D9 porte le numéro 35609 dans le champ d'enregistrement ("Belegfeld"). Le document D10 porte le numéro 12104. Le document D11 porte le numéro 2001-14804. Il semble donc que ces documents peuvent être reliés.

La somme mentionnée dans la facture D8 est de 716,17 EUR, qui peut être réduite de 2% à 701,85 EUR si le paiement

est effectué en moins de 14 jours. Par contre la somme mentionnée dans le relevé bancaire D9 est de 1.400,71. La requérante a indiqué que cette différence peut être expliquée par le fait que les sommes indiquées dans la facture D8 le sont en euros mais que la somme indiquée dans l'extrait du compte D9 l'est en marks allemands, notant que la dernière est exactement 1,95583 fois plus grande que la première, ce qui correspond au taux de conversion entre le mark allemand et l'euro apparaissant dans D10.

Par ailleurs, il convient de noter que l'article sous référence 12104 dans D10 est associé à une indication 1-5K/2-16/K15 qui est différente de l'indication 1-15K; 2K15 associée à la référence 12104 dans D6 mais est identique à l'indication dans D4. Ceci est une indication des centrifugeuses avec lesquelles le rotor peut être utilisé ("suitable for" en D10). Ceci est consistant avec la référence 12104 dans le tarif D10 valable dès mars 2001 correspondant à D4 qui était établi le 8 septembre 2000, puisque D4 porte non seulement le numéro 25032 mais aussi le numéro 12104 comme référence à la liste des pièces ("Stückliste"). Le dessin D6 a été établi postérieurement en juillet 2001 et à cause de la gravure concernant la vitesse maximale de rotation peut faire référence à une autre liste des centrifugeuses appropriées que la liste sur D4 et D10. Il n'est donc pas inconsistant que l'indication dans D10 soit différente de celle dans D6.

La chambre note que la constatation que les preuves sont reliées entre elles n'est pas nécessairement une preuve qu'elles sont suffisantes. La chambre considère néanmoins que les preuves sont au moins plausibles pour

établir un usage antérieur. Il existe aussi la possibilité que le témoin offert puisse éventuellement contribuer à ces preuves.

1.8 La chambre est donc arrivée à la conclusion que l'usage antérieur allégué pour la première fois en recours peut être pertinent et admet donc les documents D6 à D11 dans la procédure.

2. *Renvoi à l'instance du premier degré*

2.1 Comme déjà noté dans l'exposé des faits la chambre dans son avis provisoire annexé à la citation à la procédure orale a indiqué son intention de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré dans le cas où elle déciderait d'admettre dans la procédure les preuves fournies pour la première fois en recours concernant une allégation d'un usage nouvel antérieur.

2.2 Les parties ont chacune indiqué qu'elle n'était ni pour, ni contre un tel renvoi. La chambre ne voit donc pas de raison pour se départir de son avis provisoire. Pour cette raison la chambre a décidé d'utiliser ses pouvoirs sur base de l'article 111(1) CBE afin de renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré.

3. *Demande d'une répartition des frais*

Cette demande de la part de l'intimée concerne les seuls frais pour sa participation à la procédure orale devant la chambre. Comme expliqué ci-dessus la requérante ne pouvait pas avoir fourni les preuves plus tôt et les a fournies dès que possible, c'est-à-dire avec les motifs de recours. La chambre est donc parvenue à la conclusion

qu'elles n'avaient pas été fournies tardivement. Elle est aussi arrivée à la conclusion qu'elles sont pertinentes. Il n'y a donc pas de raison de s'écarter en l'espèce de la répartition prévue dans l'article 104(1) CBE, c'est-à-dire que chacune des parties à la procédure supporte les frais qu'elle a exposés.

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 poursuivre la procédure.

Le Greffier :

Le Président :

C. Eickhoff

H. Meinders