

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 10 mars 2014**

N° du recours : T 0759/12 - 3.3.09

N° de la demande : 00201932.1

N° de la publication : 1159879

C.I.B. : A23G9/26

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Article de confiserie glacée et procédé de préparation.

Titulaire du brevet :

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

Opposant :

UNILEVER PLC / UNILEVER NV

Référence :

Normes juridiques appliquées :

RPCR Art. 12(4)

Mot-clé :

Document produit tardivement - recevable (non)

Décisions citées :

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 0759/12 - 3.3.09

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.09
du 10 mars 2014

Requérant : UNILEVER PLC / UNILEVER NV
(Opposant) Unilever House, 100 Victoria Embankment /
Weena 455
GB-London EC4Y 0DY / NL-3013 AL Rotterdam (GB)

Mandataire : Willett, Christopher David
Nash Matthews
90-92 Regent Street
Cambridge CB2 1DP (GB)

Intimé : SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.
(Titulaire du brevet) Case postale 353
1800 Vevey (CH)

Mandataire : Rupp, Christian
Mitscherlich & PartmbB
Patent- und Rechtsanwälte
Postfach 33 06 09
80066 München (DE)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 23 janvier 2012 concernant le maintien
du brevet européen No. 1159879 dans une forme
modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président : W. Sieber
Membres : N. Perakis
R. Menapace

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 1 159 879 au nom de la Société des Produits Nestlé S.A., se fondant sur la demande européenne n° 00201932.1 déposée le 31 mai 2000, a été délivré le 27 mai 2009 (Bulletin 2009/22). Le brevet a été délivré sur la base de 13 revendications. Les revendications indépendantes 1 à 9 sont rédigées comme suit :

"1. Article de confiserie glacée moulé à base de glace à l'eau de texture tendre à coeur, caractérisé par le fait qu'il comprend:

- i) Un coeur de glace à l'eau contenant 20 à 40 % en poids de matières sèches, foisonné à un taux de 20 à 80% et dont la texture est semblable à celle d'une crème glacée extrudée et
- ii) Une coque de glace à l'eau non foisonnée contenant de 20 à 35 % en poids de matières sèches."

"9. Procédé de préparation d'un article de confiserie glacée selon l'une des revendications 1 à 8, dans lequel on remplit un moule, maintenu dans une atmosphère réfrigérée, avec une composition de glace à l'eau non foisonnée liquide, on refroidit le moule de manière à former une coque ouverte par congélation de la dite composition liquide au contact de la paroi intérieure du moule et on soutire le centre encore liquide de la dite composition, on introduit dans la coque ouverte une composition de glace à l'eau congelés (sic) foisonnée à un taux 20 à 80 % constituent le coeur de l'article,

on introduit le cas échéant un bâtonnet,
on complète la formation de la coque en ajoutant la
quantité nécessaire de la dite composition de glace à
l'eau liquide avant ou après l'insertion du bâtonnet on
durcit et on démoule l'article."

II. Le 26 février 2010 les sociétés Unilever PLC et
Unilever NV ont formé opposition contre le brevet
européen et ont requis la révocation complète du brevet
en vertu de l'article 100(a) CBE (défaut de nouveauté
et d'activité inventive).

Les documents suivants, entre autres, ont été cités par
les opposants :

D1 : WO 95/20883 A1;
D4 : WO 99/38386 A1;
D13: US 4 724 153 A;
D16: R.T. Marshall, W.S. Arbuckle, "Ice
Cream", 5e éd, pp 234-257, 320 (daté le
3 février 1999 par la British Library);
D19: US 2 747 525 A.

III. Par décision intermédiaire rendue à l'issue de la
procédure orale tenue le 6 décembre 2011 devant la
division d'opposition et notifiée par écrit le
23 janvier 2012, la division d'opposition a maintenu le
brevet litigieux sur la base des revendications de la
requête subsidiaire 2, présentée au cours de la
procédure orale, et une description adaptée à ces
revendications. La revendication 1, seule revendication
indépendante, correspond à la revendication 9 telle que
délivrée qui inclut la définition de l'article de
confiserie glacée en employant les termes de la
revendication 1. Les revendications dépendantes 2-4

correspondent aux revendications dépendantes 11 à 13 telles que délivrées.

La revendication 1 de cette requête est rédigée comme suit:

"1. Procédé de préparation d'un article de confiserie glacée moulé à base de glace à l'eau de texture tendre à coeur comprenant

- (i) un coeur de glace à l'eau contenant 20 à 40 % en poids de matières sèches, foisonné à un taux de 20 à 80% et dont la texture est semblable à celle d'une crème glacée extrudée et
- (ii) une coque de glace à l'eau non foisonnée contenant de 20 à 35 % en poids de matières sèches, dans lequel on remplit un moule, maintenu dans une atmosphère réfrigérée, avec une composition de glace à l'eau non foisonnée liquide, on refroidit le moule de manière à former une coque ouverte par congélation de la dite composition liquide au contact de la paroi intérieure du moule et on soutire le centre encore liquide de la dite composition, on introduit dans la coque ouverte une composition de glace à l'eau congelée foisonnée à un taux 20 à 80% constituant le coeur de l'article, on introduit le cas échéant un bâtonnet, on complète la formation de la coque en ajoutant la quantité nécessaire de la dite composition de glace à l'eau liquide avant ou après l'insertion du bâtonnet on durcit et on démoule l'article."

La division d'opposition a considéré que les revendications de la requête subsidiaire 2 remplissaient les conditions de la CBE. En particulier concernant la question de l'activité inventive, seule

objection soulevée contre cette requête par les opposants, elle a considéré dans une première étape que D19, qui divulguait aussi un procédé de préparation d'un article de confiserie glacée, représentait l'art antérieur le plus proche.

Toutefois, D19 ne divulguait ni la composition de la glace utilisée, ni l'étape de remplissage de la coque ouverte d'une glace à l'eau congelée foisonnée, ni la formation complète de la coque avant ou après l'insertion du bâtonnet. Au contraire, D19 divulguait une étape de remplissage de la coque ouverte avec une composition liquide et non foisonnée.

Le problème technique consistait à fournir un procédé de fabrication d'un article de confiserie à base de glace à l'eau moulé ayant une texture souple. La solution était apportée par l'introduction d'une glace à l'eau congelée et foisonnée ayant la composition telle que définie dans la revendication 1 dans la coque réfrigérée et ouverte pour former un article qui combinait une coque et un coeur.

Quant à la question de l'évidence, la division d'opposition a considéré que la solution du problème technique n'était pas évidente au vu de l'art antérieur cité, notamment D1, D4 et D19. Elle a, en particulier, considéré que D4, qui divulguait une composition de glace à l'eau foisonnée qui pouvait être enrobée d'une glace à l'eau non foisonnée, ne divulguait pas sans ambiguïté la composition revendiquée de la glace à eau formant l'enrobage.

IV. Les opposants (requérants) ont formé recours contre la décision de la division d'opposition le 20 mars 2012 et ont payé la taxe de recours le même jour. Le mémoire de

recours a été reçu le 22 mai 2012. Les requérants ont demandé l'annulation de la décision de la division d'opposition et la révocation complète du brevet européen EP 1 159 879 B1 pour défaut d'activité inventive. Ils ont soumis un nouveau document (D20) qui devrait être considéré comme art antérieur le plus proche et ils ont demandé que ce document soit admis dans la procédure:

D20: EP 0 619 949 A1.

- V. Avec ses écritures du 17 juillet 2012 le titulaire du brevet (intimé) a formulé ses observations sur le recours. L'intimé a requis que le nouveau document et les arguments basés sur ce document, ne soient pas admis dans la procédure et que le recours soit rejeté.
- VI. Les arguments des requérants (opposants) présentés par écrit peuvent être résumés comme suit :
- Le document D20 devrait être admis dans la procédure car il est très pertinent pour l'objet de la revendication 1. Il s'agit d'un document trouvé après avoir effectué une recherche additionnelle, qui ciblait l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2. Cette recherche additionnelle était nécessaire car l'objet revendiqué était le résultat de modifications substantielles au cours de la procédure orale, qui ne pouvaient pas être envisagées par les requérants.
 - L'objet de la revendication 1 est dépourvu d'activité inventive considérant D20 comme état de la technique le plus proche. D20 divulgue un procédé de fabrication d'un article de confiserie

glacée. La glace à l'eau non foisonnée forme la coque qui ensuite reçoit la glace à l'eau extrudée et congelée. D'après l'exemple de D20, la composition du coeur de glace à l'eau correspond à une formulation typique de sorbet qui, au vu de D16, est foisonnée à un taux de 20% ou moins (page 320, sous le titre "Sorbetes"). Par conséquent, le procédé revendiqué diffère de la divulgation de D20 qu'en ce qui concerne la composition de la coque [matières sèches d'au moins 53 % en poids selon D20 (page 2, lignes 40-41) et de 20 à 35 % en poids selon la revendication 1]. Cette différence n'a pas d'effet technique et le problème à résoudre consiste à fournir une composition de coque alternative. La solution du problème est évidente au vu de D4 qui concerne une glace à l'eau qui peut être aérée (page 9, lignes 1-3), c'est-à-dire foisonnée à un taux de 15 à 67% d'après la déclaration des requérants, extrudée (page 9, lignes 22-23) et qui comporte une coque (page 7, lignes 29-31) dont la composition n'est pas foisonnée (page 7, lignes 29-31) et a une teneur en matières sèches de 5 à 30 % en poids (page 7, lignes 15-18). D4 inciterait donc l'homme du métier à remplacer la composition de D20 par celle de D4 et arriver à l'objet revendiqué sans exercer une activité inventive.

VII. Les arguments de l'intimé (titulaire du brevet) présentés par écrit peuvent être résumés comme suit :

- Le document D20 ne devrait pas être admis dans la procédure en vertu de l'article 12(4) RPCR:
 - Les revendications de la requête subsidiaire 2 correspondent à des revendications délivrées dont la révocation a été requis par le mémoire

- d'opposition. Sur cette base, D20 aurait dû être déposé devant la division d'opposition.
- En outre, D20 n'est pas de prime abord plus pertinent que les autres documents cités par les opposants. D20 ne divulgue pas l'étape de remplissage de la coque ouverte par une glace à l'eau congelée et foisonnée à un taux de 20 à 80%. Il ne divulgue pas non plus la composition de la coque de glace à l'eau non foisonnée contenant de 20 à 35 % en poids de matières sèches, qui garantit la forme du produit et sa bonne résistance à la fonte et aux chocs de chaleur.

 - L'objet de la revendication 1 implique une activité inventive même en considérant D20 comme représentant l'art antérieur le plus proche. Le problème technique au vu de D20 consiste à fournir un procédé pour la fabrication d'un article de confiserie glacée moulé qui avait un coeur qui, bien qu'il ne soit pas extrudé, avait une texture améliorée et un goût du produit final similaire à celui d'une glace à l'eau extrudée. Le problème était résolu en congelant et foisonnant la composition de glace à eau à un taux de 20 à 80% avant son introduction dans la coque ouverte. La solution n'était pas divulguée dans D4 et n'en découlait pas de façon évidente. En fait, D4 décrit une glace sans coque avec une texture améliorée mais dont la préparation comprend l'aération de la composition de la glace suivie de son extrusion. Par conséquent ni D20 ni D4 ni leur combinaison ne divulguent ou suggèrent la solution proposée par l'objet de la revendication 1.

VIII. Les requérants (opposants) ont demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen EP-B1-1 159 879.

L'intimé (titulaire du brevet) a demandé le rejet du recours.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. La division d'opposition par sa décision intermédiaire a maintenu le brevet litigieux sous forme modifiée qui comprend les revendications de la requête subsidiaire 2 et la description adaptée à cette requête, le tout présenté au cours de la procédure orale devant la division d'opposition.
3. Au cours de cette procédure orale les opposants (requérants dans la présente affaire) ont exclusivement contesté le défaut d'activité inventive de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 (voir le procès-verbal de la procédure orale, point 7 et décision contestée, point 4).

Ils ont soutenu que l'objet de la revendication 1 n'impliquait pas d'activité inventive au vu de la combinaison évidente de l'enseignement du document D19, considéré comme art antérieur le plus proche, et la divulgation d'un des documents D1, D4 ou D13. La division d'opposition n'a pas été convaincue par les arguments des requérants et a énoncé dans la décision attaquée les motifs pour lesquels elle a considéré que l'objet revendiqué n'était pas évident au vu des documents cités.

4. A la procédure de recours, les requérants ont maintenu leur objection de défaut d'activité inventive sans pour autant expliquer en quoi la décision de la division d'opposition était incorrecte. Ils se sont contentés de défendre une nouvelle ligne d'argumentation basée sur un nouveau document D20 qui devait selon eux représenter l'état de la technique le plus proche.

A noter que rien ne justifiait cette réaction des requérants. L'intimé a correctement soutenu que l'opposition formée contre le brevet litigieux concernait le brevet dans sa globalité, c'est-à-dire tant les revendications de produit (revendications 1-8) que les revendications de procédé (revendications 9-13). Ainsi, la limitation de l'objet de la requête subsidiaire 2 aux revendications de procédé 9 et 11 à 13 telles que délivrées au cours de la procédure orale devant la division d'opposition ne pouvait pas surprendre les requérants qui avaient contesté leur brevetabilité dès le début de la procédure d'opposition.

Les requérants ont soutenu que les revendications de la requête subsidiaire 2 contenaient des modifications substantielles. Toutefois, la chambre constate que les revendications de cette requête correspondent aux revendications de procédé telles que délivrées et ne contiennent pas de modifications. Ainsi, la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 correspond à la revendication 9 telle que délivrée qui concerne le procédé de préparation d'un article de confiserie glacée selon la revendication 1 (revendication indépendante de produit). Du fait que la revendication 9 telle que délivrée est maintenant devenue la seule revendication indépendante (les revendications de produit étant supprimées), il a fallu y introduire les

caractéristiques définissant le produit de la revendication 1 telle que délivrée afin que l'objet de la nouvelle revendication 1 réponde aux exigences de clarté. L'incorporation de ces caractéristiques n'a nullement modifié l'objet de la revendication 9 telle que délivrée.

5. Recevabilité du document D20

Article 12(4) RPCR

L'intimé a requis que le document D20 ne soit pas admis dans la procédure de recours. Sur ce point, la chambre fait remarquer que la procédure concernant les documents déposés avec le mémoire de recours est régie par l'article 12(4) RPCR qui dispose:

"Sans préjudice du pouvoir de la chambre de considérer comme irrecevables les faits, preuves et requêtes **qui auraient pu être produits** ou n'ont pas été admis **au cours de la procédure de première instance**, tout élément présenté par les parties, conformément au paragraphe 1, sera pris en considération par la chambre si et dans la mesure où il concerne l'affaire faisant l'objet du recours et remplit les conditions visées au paragraphe 2" [c'est la chambre qui souligne].

- 5.1 Au vu des circonstances de la présente affaire, il n'y a pas de doute que le recours des requérants remplit les conditions des articles 12(1) et (2) RPCR. Il faut par contre examiner s'il remplit les conditions de l'article 12(4) RPCR. En d'autres termes, il faut examiner si le document D20 déposé pour la première fois en recours afin de servir de base d'une nouvelle ligne d'argumentation dans le contexte de l'activité

inventive devait être considéré comme recevable ou non.

5.2 La chambre note que l'intimé a contesté la recevabilité de D20 tout de suite avec ses observations sur le recours. L'intimé a considéré que rien ne justifiait ce dépôt tardif et que les requérants auraient pu produire D20 au cours de la procédure devant la division d'opposition. En effet, ceci aurait permis à la division d'opposition de considérer ce document dans sa décision et à la chambre de vérifier le bien fondé de cette décision. La chambre, suivant en cela l'intimé, considère que les requérants ne pouvaient pas être surpris par l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2: cette revendication faisait partie des revendications délivrées (revendication 9), était la première revendication indépendante de procédé, et du fait que l'opposition était dirigée contre les revendications délivrées dans leur ensemble, les requérants ne pouvaient qu'être familiers avec l'objet de cette revendication dès le début de la procédure d'opposition.

5.3 La chambre note également que les requérants n'ont pas fourni de raison convaincante au dépôt tardif du document D20. Ils ont simplement mentionné qu'après la procédure orale devant la division d'opposition ils ont effectué une recherche complémentaire ciblant l'objet de la nouvelle revendication 1 (revendication 9 telle que délivrée) et ont découvert un nouvel art antérieur, notamment D20. La chambre toutefois rappelle que la procédure de recours ne constitue pas un nouveau départ pour la partie aux prétentions de laquelle la décision de la première instance n'a pas fait droit.

En l'état actuel des choses, la déclaration des requérants selon laquelle une nouvelle recherche a été effectuée pour cibler le procédé tel que délivré équivaut à un aveu de leur part que l'opposition formée a échoué car aucun document suffisamment pertinent n'a pu être présenté au cours de la procédure devant la première instance. Toutefois, le fait que les requérants ont échoué dans leur opposition ne justifie pas le dépôt du document D20 à ce stade de la procédure.

5.4 Sur la base de ces considérations, la chambre exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui confère l'article 12(4) RPCR n'admet pas le document D20 dans la procédure de recours.

6. La pertinence de D20

De même, la prise en compte de la pertinence de D20 ci-après ne conduit pas en l'espèce la chambre a exercé différemment son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 12(4) RPCR. La chambre considère que D20 n'est pas plus pertinent que les documents déjà déposés précédemment, et plus spécifiquement pas plus pertinent que D19, considéré dans la décision contestée comme état de la technique le plus proche.

D20 divulgue un procédé de préparation d'un article de confiserie glacée par moulage dont la coque est différente de celle de la revendication 1 (elle contient au moins 53% en poids matières sèches alors que la revendication 1 requiert une teneur entre 20 et 35% en poids) et dont le coeur est préparé différemment du coeur de la revendication 1 (D20 divulgue l'extrusion de la composition de glace à l'eau alors que la revendication 1 requiert qu'elle soit

foisonnée). Par ailleurs, D20 ne divulgue pas que le coeur est introduit dans la coque ouverte sous forme congelée. Au vu de ces différences, la divulgation de D20 est de prime abord au mieux similaire à celle de D19, considéré comme art antérieur le plus proche dans la décision contestée.

D19 divulgue aussi un procédé de préparation d'un article de confiserie glacée qui a une coque dont la composition n'est pas définie de la même manière que dans la revendication 1 et dont le coeur n'est pas formé par l'introduction d'une composition de glace à l'eau congelée et foisonnée dans la coque réfrigérée ouverte. Par conséquent D20 ne constitue pas un art antérieur plus promettant que D19 pour arriver à l'objet de la revendication 1.

En outre, D20, comme D19, ne contient pas la moindre incitation pour l'homme du métier à remplacer la composition extrudée du coeur de glace à l'eau par une composition réfrigérée et foisonnée à un taux de 20-80% afin d'obtenir une texture semblable à celle d'une crème glacée extrudée. Par conséquent D20 non seulement ne pourrait pas se substituer à D19 en tant qu'art antérieur le plus proche, mais aussi, si l'homme du métier l'avait considéré comme tel, il ne le conduirait pas au procédé revendiqué.

Quant à D4, il divulgue un article de confiserie glacée, qui pourrait être moulé, pourrait avoir une coque mais surtout possède une structure de canaux poreuse et stable, ce qui est dû à sa préparation qui comprend l'aération (foisonnement) de la composition de la glace. Pourtant, il n'y a rien dans D4 qui inciterait l'homme du métier à remplacer la composition de glace à l'eau formant le coeur de D20 par la

composition foisonnée de glace de D4, et même s'il le faisait, rien ne l'inciterait à introduire cette composition dans la coque réfrigérée sous forme congelée. Donc même la combinaison de D20 avec D4 ne conduirait pas à l'objet revendiqué. Par conséquent, l'argumentation des requérants est basée sur une analyse purement *ex post facto*. En conclusion, l'objet de la revendication 1 impliquerait dans tous les cas une activité inventive.

7. Puisque le recours est basé exclusivement sur le défaut d'activité inventive au regard de D20 comme art antérieur le plus proche et que la chambre n'admet pas ce document dans la procédure, le recours est sans objet.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

Le recours est rejeté.

Le Greffier :

Le Président :



M. Cañueto Carbajo

W. Sieber

Décision authentifiée électroniquement