

Décision de la Chambre de recours technique 3.2.07 en date du 27 juillet 2016

T 1691/15

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : H. Meinders

Membres : G. Patton

G. Weiss

Titulaire du brevet/intimé : Nestec S.A.

Opposant/requérant : Franssen, Guy Jacques

Dispositions juridiques pertinentes :

Article : 113(1), 112(1), 108, 123(2), 83, 56, 54 CBE

Règle : 79(1), 81(2), 99, 128, 144d) CBE

Mot-clé :

"Recevabilité du recours (oui)" – "Modifications - recevables (oui)" – "Suffisance de l'exposé (oui)" – "Nouveauté (oui)" – "Activité inventive (oui)" – "Vice de procédure (non)" – "Inspection publique des dossiers - Exclusion de documents de l'inspection publique des dossiers (non)" – "Notification de l'ensemble de la correspondance à toutes les parties dans une procédure inter partes" – "Saisine de la Grande Chambre de recours (non)"

Exergue :

Toute correspondance entre un opposant et l'OEB qui a une incidence sur l'opposition du point de vue du fond et/ou sur le plan procédural, même si elle est traitée par la direction Soutien à la qualité dans le cadre du système de traitement des réclamations, doit être communiquée sans retard à l'autre ou aux autres parties, au même titre que tout autre moyen invoqué par une partie ou toute autre notification émise par l'OEB dans la procédure d'opposition. Une telle correspondance ayant une incidence sur l'affaire du point de vue du fond et/ou sur le plan procédural doit, par définition, figurer dans la partie du dossier ouverte à l'inspection publique (cf. point 3 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le requérant (opposant) a formé un recours contre la décision de rejeter l'opposition et de maintenir le brevet européen n° 2 291 312 tel que délivré. Il a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet soit révoqué.

L'opposition avait été formée à l'encontre du brevet dans son ensemble, sur la base

des motifs énoncés à l'article 100a) CBE (nouveau et activité inventive), l'article 100b) CBE (suffisance de l'exposé) et l'article 100c) CBE (extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée initialement).

II. Les documents suivants de la procédure d'opposition sont pertinents pour la présente décision :

D1 : EP-B1-2 146 608 ;

D1a : WO-A-2008/139322, publication de la demande de D1 ;

D4/D5 : prétendue divulgation orale publique antérieure de D1a le 15 janvier 2008, s'appuyant sur les pièces suivantes :

- lettre datée du 13 décembre 2007 de A. Chebil, de Nestlé Nespresso S.A., adressée à M. G. Franssen ; et

- "Accord de divulgation non confidentielle" daté du 22 novembre 2007 et signé par A. Yoakim de Nestlé Nespresso S.A. et M. G. Franssen le 28 novembre 2007.

D6 : extrait Internet de la définition de "to intercept", Merriam-Webster, non daté, 1 page.

III. Une procédure orale a été convoquée et la Chambre a communiqué aux parties son avis préliminaire non contraignant en le joignant à la citation à la procédure orale :

- le recours semblait avoir été déposé dans les délais et être recevable ;

- les modifications semblaient ne pas aller au-delà de la demande telle que déposée initialement ;

- l'invention était considérée comme suffisamment exposée ;

- l'objet revendiqué était considéré comme nouveau ;

- la requête présentée par le titulaire du brevet (intimé) en vue d'obtenir des copies de la correspondance unilatérale entre l'OEB et le requérant ou toute autre personne en l'espèce ne semblait pas recevable de prime abord ; et

- aucun vice de procédure ne semblait avoir été commis dans la procédure d'opposition.

La Chambre n'a pas donné d'avis préliminaire sur l'activité inventive de l'objet revendiqué, indiquant seulement ce qui méritait discussion à cet égard.

IV. Par lettres du 7 avril 2016 et du 13 avril 2016, le requérant et l'intimé, respectivement, ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à la procédure orale. La Chambre a dès lors décidé de reporter la procédure orale à une date ultérieure en raison de la question en suspens relative à l'activité inventive. Dans sa notification datée du 26 avril 2016 fixant une autre date pour la procédure orale, la Chambre a donné un avis préliminaire négatif sur l'activité inventive de l'objet de la revendication 1, et communiqué à l'intimé la correspondance unilatérale complète entre l'OEB et le requérant (et son mandataire Maître Wouters) au sujet du dossier.

L'intimé a alors présenté une requête subsidiaire par lettre en date du 10 juin 2016. Il a également demandé, par ses lettres datées du 27 mai 2016 et du 30 juin 2016, que deux questions relatives à la procédure inter partes soient soumises à la Grande Chambre de recours, la première concernant la communication à l'autre/aux autres parties à la procédure d'opposition de toute correspondance unilatérale entre l'OEB et une partie, la seconde concernant le principe de l'égalité de traitement des parties par la chambre et la neutralité de la chambre lorsqu'elle émet un avis préliminaire.

Le requérant a également réagi par lettre en date du 16 juin 2016 (voir aussi ses lettres antérieures datées du 15 février 2016, du 7 mars 2016, du 7 avril 2016 et du 19 avril 2016).

V. La procédure orale a eu lieu le 27 juillet 2016 en présence des deux parties, procédure au cours de laquelle les questions suivantes, entre autres, ont été examinées :

- vices de procédure allégués ;
- saisine de la Grande Chambre de recours concernant la communication à l'autre partie à la procédure de toute correspondance unilatérale entre l'OEB et une partie au cours de la procédure d'opposition ;
- recevabilité du recours ;
- conformité de l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré aux articles 123(2) et 83 CBE ;
- saisine de la Grande Chambre de recours au sujet du principe de l'égalité de traitement des parties par la chambre et de la neutralité de la chambre ; et
- conformité de l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré à l'article 56 CBE.

La présente décision a été prononcée à la fin de la procédure orale.

VI. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et que le brevet européen soit révoqué.

VII. L'intimé a demandé que le recours soit déclaré irrecevable (requête 1) ou que, si le recours est jugé recevable, la Chambre renonce à fonder sa décision sur ce qu'elle a énoncé au sujet de l'activité inventive dans ses notifications des 15 février 2016 et 26 avril 2016 ou que si la Chambre n'entend pas renoncer à son avis préliminaire sur l'activité inventive, la question formulée dans sa lettre du 30 juin 2016 soit soumise à la Grande Chambre de recours (requête 2). L'intimé a également demandé que, si le recours est jugé recevable, il soit rejeté comme non fondé (requête 3) ou que la décision attaquée soit annulée avec maintien du brevet sous une forme modifiée conformément aux documents déposés le 10 juin 2016 (requête 4). Enfin, l'intimé a demandé qu'une autre requête modifiée soit admise (requête 5) et que la question telle que proposée dans sa lettre du 27 mai 2016 soit soumise à la Grande Chambre de recours (requête 6).

VIII. La revendication 1 de la requête principale (brevet tel que délivré) s'énonce comme suit :

"Utilisation,

pour séparer un emballage d'une capsule usagée, en particulier réalisée en métal comme par exemple en aluminium et/ou en plastique, d'un ingrédient d'aliment ou de boisson de capsule contenu dans celui-ci et pour recueillir séparément l'emballage de capsule ouvert et l'ingrédient de capsule pour un traitement par des filières de recyclage habituelles,

d'un appareil (1) comprenant :

- des moyens (10, 11, 12, 15, 15', 151) pour ouvrir l'emballage de ladite capsule introduite dans ledit appareil et pour retirer l'ingrédient de capsule de l'emballage de capsule ouvert, les moyens d'ouverture et de retrait étant à cet effet agencés afin de tourner relativement à l'emballage de capsule introduit et afin d'intercepter l'emballage de capsule ;
- des moyens (13, 13', 132) pour séparer l'emballage de capsule ouvert de l'ingrédient de capsule ;
- des moyens (11, 14') pour recueillir l'emballage de capsule ouvert ; et
- des moyens (14) pour recueillir l'ingrédient de capsule."

Les autres revendications 2 à 15 sont des revendications dépendantes représentant des modes de réalisation préférés.

Aux fins de la présente décision, il n'est pas nécessaire de reproduire le libellé des revendications indépendantes de la requête subsidiaire.

IX. Le requérant a essentiellement avancé les arguments suivants :

Formation et recevabilité du recours (requête 1)

Toutes les questions administratives ont été traitées correctement et le recours est suffisamment motivé par le mémoire exposant les motifs.

Vices de procédure allégués

Les arguments du requérant, en particulier ceux avancés dans sa lettre du 31 mars 2015, n'ont pas été pris en compte par la division d'opposition quand elle a rendu la décision contestée.

Le titre de D1 (ou D2 ou D5) n'est pas mentionné dans la décision contestée.

La décision contestée se réfère à l'état de la technique en utilisant la même formulation que la revendication du brevet attaqué. Ceci provient d'une confusion entre l'état de la technique et l'objet revendiqué.

La version de la revendication à prendre en considération ne comporte pas la mention "et/ou vice-versa", laquelle apparaît pourtant dans la décision contestée.

La feuille 1 du formulaire 2339 manque dans la lettre recommandée informant le requérant de la décision contestée.

La décision contestée ne comporte pas la signature du membre juriste.

L'examineur chargé de la recherche a également participé aux procédures d'examen et d'opposition.

D'après le requérant, ce sont là autant de vices de procédure.

Notification de l'échange de lettres entre le requérant et l'OEB pendant la procédure d'opposition - Saisine de la Grande Chambre de recours (requête 6)

La correspondance ne contient aucun argument supplémentaire qui n'a pas déjà été communiqué à l'intimé par d'autres lettres (accessibles au public). Il est convenu de fournir l'ensemble de la correspondance à l'intimé.

Requête principale (requête 3)

L'introduction du terme "utilisation" dans la revendication n'a pas de fondement dans la demande telle que déposée initialement.

D1/D1a, bien qu'accessible à l'intimé avant le dépôt de la demande relative au brevet attaqué, n'est pas cité dans ce brevet, de sorte que le problème à résoudre ne peut pas être correctement défini et que l'invention ne peut pas être exécutée par l'homme du métier.

La clarté doit être examinée au titre de l'article 100b) CBE puisque le terme "claire" y figure explicitement. Vu les confusions dans les signes de références, la revendication 1 manque de clarté. Un manque de clarté résulte également de l'emploi du terme "utilisation" dans la revendication 1.

Le requérant admet la nouveauté, mais conteste l'activité inventive en raison de la divulgation orale publique antérieure de sa demande D1a à l'intimé (comme l'atteste D4/D5) et compte tenu des connaissances générales de l'homme du métier.

La seule caractéristique qui distingue la revendication 1 par rapport à D4/D5(D1a) est que les moyens d'ouverture et de retrait sont agencés afin de tourner relativement à l'emballage de capsule introduit. Étant donné que le mouvement de translation du piston (2) dans D4/D5(D1a) a les mêmes effets techniques que ceux obtenus dans le brevet par rotation, la solution revendiquée est une alternative évidente à laquelle

aurait immédiatement songé l'homme du métier, et qu'il aurait mise en œuvre sans aucune difficulté technique dans le dispositif de D4/D5(D1a). L'objet de la revendication 1 n'impliquerait dès lors aucune activité inventive.

Principe de l'égalité de traitement des parties et neutralité de la Chambre - Saisine de la Grande Chambre de recours (requête 2)

Le requérant n'a pas présenté d'arguments sur ce point.

X. L'intimé a essentiellement avancé les arguments suivants :

Formation et recevabilité du recours (requête 1)

Il est difficile de savoir si la taxe de recours a été effectivement acquittée à temps, si bien que le recours doit être considéré comme n'ayant pas été formé.

Le mémoire exposant les motifs du recours n'indique pas dans quelle mesure et pourquoi la décision contestée doit être considérée comme erronée ni en quoi l'activité inventive fait défaut. En outre, le requérant n'a jamais demandé explicitement l'annulation de la décision et la révocation du brevet. Par conséquent, le recours doit être considéré comme irrecevable.

Vices de procédure allégués

L'intimé n'a pas présenté d'arguments sur ce point.

Notification de l'échange de lettres entre le requérant et l'OEB pendant la procédure d'opposition - Saisine de la Grande Chambre de recours (requête 6)

Toute la correspondance non publique entre le requérant (ou toute autre personne) et l'OEB doit être portée à la connaissance de l'intimé.

La problématique liée à cette correspondance unilatérale de l'OEB avec une partie à une procédure inter partes est une question de droit d'importance fondamentale qui doit être tranchée par la Grande Chambre de recours, afin d'assurer une procédure équitable et impartiale conformément à l'article 112(1) CBE.

Requête principale (requête 3)

Le changement de catégorie des revendications pendant la procédure d'examen (de revendications de dispositif en revendications d'utilisation) ne contrevient pas à l'article 123(2) CBE lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il existe un fondement suffisant dans la demande telle que déposée.

Le fait que D1/D1a n'ait pas été cité dans le brevet litigieux n'a aucune pertinence dans

une procédure d'opposition ou de recours faisant suite à une opposition. La clarté n'est pas un motif d'opposition au titre de l'article 100 CBE.

Si l'on considère que D4/D5(D1a) constitue l'état de la technique le plus proche, les caractéristiques distinctives de la revendication 1 résident dans le fait que les moyens d'ouverture et de retrait sont agencés :

- afin de tourner relativement à l'emballage de capsule introduit ; et
- afin d'intercepter l'emballage de capsule.

L'interception de l'emballage de capsule par des moyens d'ouverture et de retrait implique que la revendication 1 comprend comme caractéristique implicite que **la capsule introduite est en mouvement** lorsque les moyens d'ouverture et de retrait entrent en contact avec elle, ce qui n'est pas divulgué dans D4/D5(D1a).

Compte tenu des effets techniques associés aux caractéristiques distinctives, le problème à résoudre consiste à modifier le dispositif de D4/D5(D1a) de sorte que la capsule usagée soit introduite dans le dispositif sans contrainte positionnelle pour cette dernière. Il ne s'agit pas uniquement de trouver une alternative au mouvement de translation.

La solution revendiquée n'est ni mentionnée ni suggérée dans D4/D5(D1a). Pour la mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne l'interception de la capsule introduite, il faudrait entièrement réagencer le mécanisme de D4/D5(D1a).

L'objet de la revendication 1 impliquerait donc une activité inventive.

Principe de l'égalité de traitement des parties et neutralité de la Chambre - Saisine de la Grande Chambre de recours (requête 2)

En ce qui concerne les connaissances générales de l'homme du métier avant la date effective du brevet contesté, la Chambre a introduit des faits nouveaux qui ne reposaient sur aucune preuve et qui n'avaient pas été présentés par le requérant. Ceci constitue une violation du principe d'égalité de traitement des parties à une procédure d'opposition ainsi qu'un manque de neutralité de la part de la Chambre. Étant donné que dans une procédure inter partes, le comportement de la Chambre est d'une importance fondamentale et que le droit en la matière doit être appliqué de façon uniforme, la question doit être soumise à la Grande Chambre de recours.

Motifs de la décision

1. Formation et recevabilité du recours (requête 1)

1.1 Dans ses moyens écrits, l'intimé a objecté qu'il était difficile de déterminer si la taxe de recours avait effectivement été acquittée dans les délais, de sorte que le recours

devrait être réputé non formé.

En outre, le mémoire exposant les motifs du recours n'explique pas dans quelle mesure et pourquoi la décision contestée doit être considérée comme erronée ni en quoi l'activité inventive fait défaut. Le recours n'étant pas motivé, il doit être considéré comme irrecevable.

1.2 La Chambre ne partage pas ce point de vue.

La décision attaquée a été envoyée aux parties le 3 juin 2015. Le requérant ne l'ayant pas reçue, elle lui a été réexpédiée le 15 juin 2015 et elle a été réputée reçue le 25 juin 2015, conformément à la règle 126(2) CBE (le récépissé - formulaire 2936 - a été signé le 20 juin 2015). Le délai de deux mois pour former le recours et payer la taxe de recours, visé à l'article 108 CBE, venait donc à échéance le 25 août 2015.

La taxe de recours a été reçue par l'OEB le 28 juillet 2015 et le recours a été déposé par télécopie le 18 août 2015. Le délai a donc été respecté dans les deux cas. La notification antérieure du 3 juin 2015 est sans effet.

En ce qui concerne le paiement de la taxe de recours dans la présente espèce, on se référera à l'annexe jointe à la lettre du requérant datée du 20 août 2015 où figurent les courriers électroniques de l'OEB du 29 juillet 2015 et du 3 août 2015 qui en font mention. Dans cette lettre, le requérant rappelle également que le motif du paiement avait été explicitement indiqué dans le virement.

En ce qui concerne la recevabilité, le requérant conteste, au moins dans les motifs invoqués aux points E) et L) de son mémoire de recours, également reçu par télécopie le 18 août 2015, les points 10 et 12.2, respectivement, de la décision attaquée. La Chambre estime que ceci est suffisant dès lors que ce lien avec la décision existe.

Par conséquent, il est satisfait aux exigences des articles 106 à 108 CBE et de la règle 99 CBE. Le recours a été formé dans les délais et la taxe de recours a également été acquittée dans les délais. Le recours est donc recevable.

1.3 Lors de la procédure orale, l'intimé a en outre soutenu que ni l'acte de recours ni le mémoire exposant les motifs du recours ne contenaient une requête explicite en annulation de la décision et en révocation du brevet. La Chambre a bien mentionné une telle requête dans l'annexe à la citation, mais le requérant n'avait formulé aucune requête en ce sens.

En outre, les points E) et L) du mémoire de recours n'expliqueraient pas dans quelle mesure et pour quelles raisons la décision contestée devrait être considérée comme erronée. Ils constitueraient une simple suite de critiques et de déclarations non fondées, à l'instar des autres motifs du recours, lesquels étaient encore moins pertinents.

1.4 Tel n'est pas l'avis de la Chambre.

Comme indiqué lors de la procédure orale, le requérant, dans l'acte de recours, a explicitement marqué son "désaccord" sur le fond et la forme de la décision contestée, et a demandé à la "division d'opposition" de reconsidérer sa position. Comme il n'existe pas de révision préjudicielle au titre de l'article 109 CBE dans les procédures de recours faisant suite à une opposition, cette requête doit être comprise comme étant adressée à la Chambre afin qu'elle réexamine, c'est-à-dire annule, la décision contestée.

Il est également clair pour la Chambre que la requête unique du requérant a toujours été, sans aucune ambiguïté, d'obtenir la révocation du brevet (voir décision contestée, point 2). Par conséquent, la requête en réexamen de la décision contestée ne peut avoir pour but que d'obtenir gain de cause sur l'unique requête, à savoir la révocation du brevet.

Par ailleurs, la Chambre ne voit pas pourquoi elle ne serait pas autorisée à paraphraser les déclarations figurant dans l'acte de recours et/ou dans le mémoire exposant les motifs du recours afin d'en tirer une véritable requête, comme elle l'a fait dans sa notification jointe à la citation à la procédure orale. Ceci est d'autant plus pertinent que le requérant est un particulier non représenté par un mandataire agréé.

Enfin, au paragraphe E) de son mémoire de recours, le requérant a explicitement contesté le point 10 de la décision attaquée eu égard à l'extension du contenu du brevet au-delà de la demande telle qu'initialement déposée, en raison de l'introduction du terme "utilisation" dans la revendication 1 au cours de l'examen. Comme le fait valoir le requérant, un changement de catégorie d'une revendication peut, dans certaines circonstances, entraîner une extension de l'objet revendiqué. Par conséquent, les arguments invoqués permettent à la Chambre, sans que celle-ci n'ait à effectuer ses propres recherches, de comprendre immédiatement les arguments invoqués à l'encontre de la décision ainsi que les faits sur lesquels le requérant fonde son argumentation. Le fait que les arguments ne soient pas convaincants n'empêche pas le recours d'être recevable (Jurisprudence des chambres de recours, 7^e Édition 2013, IV.E.2.2.6.3.a et IV.E.2.6.6).

La même chose vaut pour le paragraphe L) du mémoire de recours. Il ressort clairement que le requérant entend contester la reconnaissance de l'activité inventive au point 12.2 de la décision attaquée. Partant de D1 (en fait D4/D5(D1a)), le requérant mentionne la caractéristique distinctive et aborde la question de la transformation d'un mouvement linéaire en un mouvement de rotation, qui doit être considérée comme évidente pour l'homme du métier (voir en particulier les deuxième et troisième paragraphes du point L) et le "RÉSUMÉ" de la page 8 du mémoire exposant les motifs du recours). Le mémoire de recours contient donc une objection fondée pour défaut d'activité inventive, qui est dirigée contre cet aspect de la décision attaquée. Là encore,

la Chambre, sans avoir à effectuer elle-même des recherches, comprend immédiatement quels sont les arguments invoqués à l'encontre de la décision ainsi que les faits sur lesquels le requérant fonde son argumentation.

2. *Vices de procédure allégués*

Aux points A), J) et M) de son mémoire de recours, le requérant a affirmé que des vices de procédure avaient été commis pendant la procédure d'opposition.

2.1 Concernant le point A)

2.1.1 Les arguments du requérant, en particulier ceux avancés dans sa lettre du 31 mars 2015, n'ont, selon lui, pas été pris en compte lorsque la décision contestée a été rendue.

2.1.2 Même si le requérant n'est pas suffisamment précis, la Chambre souligne que D1 a été dûment pris en compte et discuté à plusieurs reprises dans la décision faisant l'objet du recours (voir par exemple les points 3, 11, 12.1 et 12.2). Il est sans conséquence que D1 (le brevet) ait été mentionné à la place de D1a (la demande y afférente), vu que le requérant lui-même se réfère à D1. C'est donc à juste titre que D1 (D1a) a été considéré comme document de l'état de la technique conformément à l'article 54(3) CBE, c'est-à-dire aux seules fins de l'examen de la nouveauté. Sur ce point, la Chambre renvoie à la lettre du requérant du 31 mars 2015, point 006, où il est mentionné que la revendication 1 du brevet attaqué concerne une alternative ("une variante") par rapport à D1, ce qui signifie que le requérant également considère l'objet revendiqué comme nouveau par rapport à D1(D1a). Selon la jurisprudence des chambres de recours en matière de nouveauté, les alternatives (ou "équivalents") ne sont en effet pas destructrices de nouveauté (voir Jurisprudence des chambres de recours, 7^e Édition 2013, I.C.3.5).

2.1.3 Contrairement à ce qu'affirme le requérant, le fait que le titre de D1 (ou de D2 ou de D5) ne soit pas mentionné dans la décision attaquée n'est pas pertinent pour l'issue de ladite décision, dans la mesure où la divulgation contenue dans ce document est effectivement examinée, ce qui est le cas au point 12.1.

2.1.4 Enfin, le fait de s'appuyer sur le texte de la revendication du brevet attaqué pour examiner si les caractéristiques sont divulguées ou non dans l'état de la technique est une méthode de travail courante dans les divisions d'opposition. Contrairement à ce qu'affirme le requérant, aucune confusion n'existe entre D1(D1a) et l'objet revendiqué.

2.2 Concernant le point J)

Le texte à prendre en considération dans la procédure d'opposition est celui du brevet délivré, lequel ne contient pas l'expression "et/ou vice-versa" à la revendication 1. Le fait que cette expression figure avec les caractéristiques distinctives dans la décision

attaquée (point 12.1) n'est effectivement pas correct. Il ne s'agit pas d'un vice de procédure, car les autres caractéristiques distinctives rendent malgré tout l'objet revendiqué nouveau par rapport à D1/D1a, de sorte que le raisonnement de la division d'opposition reste valable.

2.3 Concernant le point M)

2.3.1 La décision contestée satisfait aux exigences de l'article 113(1) CBE et de la règle 111 CBE. Elle a été correctement signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à la règle 126(1) CBE. Elle a été signifiée sans ambiguïté conformément à la règle 126(2) CBE et elle est parvenue à son destinataire le 20 juin 2015 (voir formulaire 2936). Par conséquent, même si la feuille 1 du formulaire 2339 n'était pas jointe à la lettre recommandée, comme l'affirme le requérant, la décision n'en doit pas moins être considérée comme valablement signifiée.

2.3.2 Enfin, la division d'opposition n'est complétée par un examinateur juriste que si la nature de la décision l'exige, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En outre, la CBE prévoit qu'un examinateur ayant participé à la procédure d'examen peut être membre de la division d'opposition à condition de ne pas en être le président. Ces conditions sont remplies (article 19(2) CBE).

2.4 Ce qui précède constitue l'avis préliminaire de la Chambre du 15 février 2016, qui a été communiqué aux parties en annexe à la citation à la procédure orale. Aucune des parties n'a apporté d'arguments supplémentaires à ce sujet dans la suite de la procédure.

2.5 Le requérant, dans sa lettre du 15 février 2016, objecte également que l'examineur chargé de la recherche a aussi fait partie des divisions d'examen et d'opposition.

La Chambre ne peut cependant tenir compte de cette objection, car cette pratique est courante à l'OEB et elle est conforme à la CBE (voir les articles 17, 18(2), et 19(2) CBE).

2.6 Étant donné ce qui précède, la Chambre estime qu'aucun vice de procédure n'a été commis au cours de la procédure d'opposition.

3. Notification de l'échange de lettres entre le requérant et l'OEB pendant la procédure d'opposition - Saisine de la Grande Chambre de recours (requête 6)

3.1 Pendant la procédure de recours, le requérant s'est référé, dans son courrier du 7 mai 2015, notamment aux lettres suivantes :

- lettre de l'OEB datée du 30 avril 2014 ;

- lettre de Maître Wouters datée du 3 juillet 2014.

Ces lettres ne pouvant être retrouvées dans la partie du dossier accessible au public, l'intimé a demandé que lui soient communiqués les différents échanges entre l'OEB et le requérant ainsi que Maître Wouters ou toute autre personne non citée agissant au nom du requérant, dès lors qu'ils ne figuraient pas dans la partie publique du dossier.

3.2 Étant donné que la Chambre a accès au dossier complet, y compris à sa partie non publique, elle a constaté qu'au cours de la procédure d'opposition, le requérant avait correspondu avec l'OEB sur des questions relatives au dossier, suite à des réclamations de sa part.

Ces réclamations sont traitées par un service spécialisé de l'OEB, la direction Soutien à la qualité. Cette direction est chargée du traitement des réclamations pour l'ensemble de l'Office, c'est-à-dire de l'administration et de la gestion de toutes les réclamations (externes), ainsi que de la rédaction et de l'envoi de réponses aux personnes ayant présenté une réclamation. Cette procédure centralisée vise à assurer un traitement harmonisé de toutes les réclamations déposées à l'OEB.

Les réclamations ainsi que les réponses de la direction Soutien à la qualité sont conservées par défaut **dans la partie non publique** du dossier.

Sur le plan juridique, cette pratique se fonde manifestement sur la décision du Président de l'OEB (publiée au JO OEB 2007, Édition spéciale n° 3, J.3, article premier, paragraphe 2, lettre b)), qui prévoit que certaines pièces "*peuvent, à titre exceptionnel, être exclues d'office de l'inspection publique si cette inspection porte à première vue atteinte à des intérêts personnels ou économiques d'une personne physique ou morale autre qu'une partie ou son mandataire qu'il y a lieu de préserver*" (article 128(4) CBE et règle 144(d) CBE).

3.3 La règle 79(1) CBE exige que l'OEB notifie l'acte d'opposition au titulaire du brevet. La règle 79(2) CBE énonce que, si plusieurs oppositions ont été formées, elles doivent être notifiées aux différents opposants. La règle 79(3) CBE dispose que l'OEB doit notifier aux autres parties toutes observations et modifications présentées par le titulaire du brevet. La règle 81(2) CBE exige que l'OEB envoie à toutes les parties les notifications émises conformément à l'article 101(1) CBE ainsi que les réponses à ces notifications.

Il découle de ce qui précède le principe selon lequel, dans les procédures d'opposition, qui sont des procédures *inter partes*, l'ensemble de la correspondance échangée doit être notifiée à toutes les parties. C'est ce qui est énoncé dans le Communiqué de l'OEB en date du 3 juin 2009 (JO OEB 2009, 434).

3.4 Ayant accès à l'ensemble du dossier tenu par l'OEB, la Chambre a pu établir qu'il y avait eu l'échange de correspondance suivant avec le requérant pendant la procédure

d'opposition, échange documenté dans la partie **non publique** du dossier :

a) Transcription d'un entretien téléphonique du 5 mars 2014 avec l'opposant au sujet de son opposition déposée le 26 février 2014, qui a été transmise par télécopie à l'opposant avec la documentation relative à la formation d'une opposition ;

b) Courrier électronique du 12 mars 2014 adressé par l'opposant au service des réclamations (direction Soutien à la qualité) concernant l'opposition et se référant à des questions ayant manifestement une incidence sur celle-ci, notamment à des questions de fond telles que le changement en revendication "d'utilisation" et la nouveauté par rapport à D1 ;

c) Réponse de la direction Soutien à la qualité à l'opposant en date du 30 avril 2014 (la première lettre mentionnée au point 3.1 ci-dessus) ;

d) Lettre précitée (point 3.1) de Maître Wouters, datée du 3 juillet 2014, au nom de l'opposant, qui concernait à l'évidence des questions de fond qui se posaient dans la procédure d'opposition ;

e) Réponse de la direction Soutien à la qualité à cette lettre, datée du 10 juillet 2014, **indiquant que la lettre du 3 juillet 2014 serait traitée comme observation de tiers** ;

f) Lettre de l'opposant datée du 25 juin 2015, cette fois adressée au Président de l'OEB, qui, là aussi, concernait à l'évidence des questions de fond et de procédure relatives à l'opposition ;

g) Réponse de la direction Soutien à la qualité en date du 17 juillet 2015 à la lettre adressée au Président de l'OEB ;

h) Courrier électronique adressé par l'opposant au Président de l'OEB en date du 26 juillet 2015, alléguant des irrégularités de procédure et de fond dans le traitement des réclamations et de l'opposition ;

i) Réponse de la direction Soutien à la qualité au courriel ci-dessus, datée du 9 septembre 2015.

3.5 En application du principe bien établi exposé plus haut (voir point 3.3), il aurait fallu que la correspondance complète entre l'opposant de l'époque (l'actuel requérant) et l'OEB – qui portait manifestement sur des questions spécifiques au dossier – soit communiquée sans tarder au titulaire du brevet (l'actuel intimé).

Cela est d'autant plus évident en ce qui concerne la lettre du 3 juillet 2014, dans la mesure où la direction Soutien à la qualité a indiqué que cette lettre serait considérée comme une observation de tiers dans la procédure d'opposition. Il en va de même

pour l'implication du Président de l'Office dans la procédure de réclamation ainsi que pour les réclamations concernant le travail des divisions chargées de la recherche et de l'examen, dont l'examineur chargé de la recherche et le premier examineur en charge de l'examen a été ensuite membre de la division d'opposition. Au vu de ces deux questions, le titulaire du brevet aurait dû être informé des conditions dans lesquelles la division d'opposition devait conduire ses travaux.

3.6 Tenant compte des arguments supplémentaires avancés par l'intimé dans sa lettre du 13 avril 2016 au sujet du principe mentionné plus haut, la Chambre a décidé de mettre l'ensemble de la correspondance à sa disposition.

3.7 Aucune des lettres susmentionnées, adressées à l'OEB, et aucune des réponses de la direction Soutien à la qualité à ces lettres ne peuvent être considérées comme portant de prime abord atteinte à des intérêts personnels ou économiques d'une personne physique ou morale partie ou non à la procédure.

Il n'était donc pas nécessaire de les exclure de la partie publique du dossier. En vertu de la décision du Président de l'OEB mentionnée plus haut (point 3.2), une telle exclusion devrait en tout état de cause être **exceptionnelle** et non pas systématique.

Dans son courrier du 7 mai 2015, le requérant avait lui-même mentionné expressément certaines de ces lettres ; il avait même explicitement convenu *a posteriori*, lors de la procédure orale, que l'ensemble de la correspondance pouvait être communiquée à l'intimé, estimant qu'elle ne contenait aucun argument supplémentaire dont ce dernier n'aurait pas eu connaissance compte tenu des autres lettres disponibles dans le Registre européen des brevets.

Avec la notification de la Chambre datée du 26 avril 2016, qui met la correspondance à la disposition de l'intimé et qui figure dans la partie du dossier accessible au public, la question se trouve résolue puisque ladite correspondance devient publique par la même occasion.

3.8 Comme l'a indiqué la Chambre lors de la procédure orale, sans que cela ne soit contesté par l'intimé, ce dernier a disposé de suffisamment de temps (environ trois mois) pour examiner cette correspondance afin de pouvoir prendre position à ce sujet, conformément à l'article 113(1) CBE, et réfuter les arguments du requérant par lesquels la Chambre aurait pu se laisser influencer consciemment ou non.

3.9 L'intimé a également fait valoir que c'est seulement par hasard qu'il avait noté l'existence d'une correspondance entre l'opposant et l'OEB, dont il n'avait pas connaissance, et que par conséquent, le traitement approprié des dossiers en pareil cas constituait un réel problème.

En effet, la Chambre ne vérifie pas de son propre chef l'ensemble du dossier, et plus particulièrement s'il existe des parties non accessibles au public qui devraient être

publiques. Par la présente décision et sa diffusion pour information auprès des présidents et membres des chambres de recours, elle entend mieux faire prendre conscience des problèmes pouvant surgir lorsque des échanges de courrier avec l'OEB, particulièrement dans le cadre d'une procédure de réclamation, sont soustraits aux autres parties à la procédure d'opposition et exclus de la partie du dossier accessible au public.

3.10 L'intimé a en outre critiqué le fait que l'OEB ait pratiquement aidé l'opposant à former l'opposition. C'est ce qui ressort de la transcription d'un entretien téléphonique et de la télécopie visées à la lettre a) de la liste figurant au point 3.4 ci-dessus : un agent de l'OEB a manifestement téléphoné à l'opposant pour lui demander son adresse et l'informer oralement qu'il devait payer une taxe d'opposition d'un montant déterminé. Il lui a ensuite adressé une télécopie, avec les textes des dispositions juridiques pertinentes et le formulaire 2300.

3.11 L'article 99(1) CBE prévoit qu'une opposition n'est pas réputée formée si la taxe d'opposition n'a pas été acquittée ou ne l'a pas été dans les délais. En vertu de la règle 77(1) CBE, si la division d'opposition constate que l'opposition n'est pas conforme à l'article 99(1) CBE, elle rejette l'opposition comme irrecevable, à moins qu'il ne soit remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai d'opposition.

Conformément à la pratique de l'OEB, l'agent des formalités notifie à l'opposant toute irrégularité contenue dans l'acte d'opposition à laquelle il doit être remédié avant l'expiration du délai d'opposition (règle 77(1) CBE). Le non-paiement de la taxe d'opposition est considéré comme constituant une telle irrégularité (voir les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, novembre 2015, D-IV, 1.2.1 et 1.3.1).

C'est ce qui a manifestement été fait, bien qu'il soit tout à fait inhabituel de téléphoner dans un tel cas à l'opposant ; en l'espèce, cela est peut-être dû au fait que l'adresse privée de ce dernier ne figurait pas dans l'acte d'opposition. La Chambre estime à cet égard que l'opposant n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur.

3.12 Saisine de la Grande Chambre de recours

3.12.1 Compte tenu des points soulevés ci-dessus, l'intimé a demandé que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours (voir lettre de l'intimé datée du 27 mai 2016) :

Dans une procédure inter parties (sic), lorsqu'une partie entretient une correspondance unilatérale avec l'Office européen des brevets au sujet d'une procédure, l'Office est-il tenu d'informer sans tarder l'autre partie ou les autres parties de cette correspondance afin de préserver leur droit à une procédure équitable et impartiale, notamment pour satisfaire à l'article 6 CEDH ?

3.12.2 La Chambre a décidé de ne pas soumettre cette question à la Grande Chambre

de recours puisqu'elle est elle-même en mesure d'y répondre en ce qui concerne les faits de la présente affaire, et de la résoudre en mettant l'ensemble de la correspondance à la disposition de l'intimé.

4. Requête principale (requête 3)

4.1 Date effective du brevet litigieux

La Chambre estime que la priorité du brevet litigieux a été valablement revendiquée. La date effective de l'objet revendiqué est donc le 20 juin 2008. Ceci n'a pas été contesté par le requérant.

4.2 Documents

4.2.1 Le document D1 est un fascicule de brevet EP issu de la demande D1a (WO-A-2008/139322) qui a été déposée le 23 avril 2008 - c'est-à-dire avant la date effective du brevet litigieux susmentionnée - et qui a été publiée le 20 novembre 2008, soit après cette date. En conséquence, comme l'a relevé à juste titre la division d'opposition, D1a est un document de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE, c'est-à-dire un document à prendre en considération **uniquement aux fins de l'examen de la nouveauté** (décision contestée, point 12.1).

4.2.2 En ce qui concerne la prétendue divulgation orale antérieure du **15 janvier 2008 (D4/D5)**, la Chambre estime que l'invention décrite dans **D1a** a été **inconditionnellement** divulguée à l'intimé et doit donc être considérée comme publique. Contrairement à ce qui est affirmé dans la décision contestée (point 12.2, page 5, premier paragraphe dans son intégralité), le contenu de D1a est donc considéré comme reflétant "en quoi" consiste ladite divulgation. Par conséquent, la prétendue divulgation orale publique antérieure D4/D5(D1a) fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE (voir le mémoire exposant les motifs du recours, point G, deux derniers paragraphes, ainsi que la réponse de l'intimé à ce mémoire, point 2).

4.2.3 Ceci correspond à l'avis préliminaire de la Chambre au sujet des documents D1 et D4/D5(D1a), avis qui a été communiqué aux parties en annexe à la citation à la procédure orale en date du 15 février 2016 (point 8), et qui n'a pas été contesté ultérieurement par les parties.

4.2.4 D6 a été présenté par l'intimé au cours de la procédure orale et porte sur la définition du verbe "intercepter" tel qu'il est utilisé dans la revendication 1.

Bien que ce document ait été produit tardivement, le requérant n'a pas contesté son admission dans la procédure, et la Chambre a estimé qu'il n'y avait aucune raison de ne pas l'admettre. En fait, la Chambre a considéré que D6 aidait à interpréter la revendication 1, plus particulièrement en ce qui concerne la présence d'une

caractéristique implicite, à savoir que la ou les capsules introduites sont en mouvement lorsque les moyens d'ouverture et de retrait entrent en contact avec elles (voir point 4.6 ci-dessous). Le fait que D6 ne soit pas daté n'a ici aucune importance puisqu'il concerne la définition d'un terme qui était de toute évidence valable avant la date de priorité du brevet litigieux. Ceci n'a pas non plus été contesté par le requérant.

4.3 Admissibilité des modifications

4.3.1 La revendication 1 du brevet délivré s'énonce comme suit (les modifications par rapport à la revendication 1 de la demande telle que déposée sont mises en évidence) :

~~"Une machine de traitement de capsule (1) est conçue Utilisation~~, pour séparer un emballage d'une capsule **usagée**, en particulier réalisée en métal comme par exemple en aluminium et/ou en plastique, d'un ingrédient d'aliment ou de boisson de capsule contenu dans celui-ci **et pour recueillir séparément l'emballage de capsule ouvert et l'ingrédient de capsule pour un traitement par des filières de recyclage habituelles,**

d'un appareil (1) comprenant :

- des moyens (10, 11, 12, 15, 15', 151) pour ouvrir l'emballage de ladite capsule introduite dans ledit appareil et pour retirer l'ingrédient de capsule de l'emballage de capsule ouvert, les moyens d'ouverture et de retrait étant à cet effet agencés **en particulier** afin de tourner relativement à l'emballage de capsule introduit et afin d'intercepter l'emballage de capsule **et/ou vice-versa** ;
- des moyens (13, 13', 132) pour séparer l'emballage de capsule ouvert de l'ingrédient de capsule ;
- des moyens (11, 14') pour recueillir l'emballage de capsule ouvert ; et
- des moyens (14) pour recueillir l'ingrédient de capsule."

4.3.2 La revendication 1 du brevet tel que délivré se fonde sur la revendication 1 telle que déposée ainsi que sur la page 3, lignes 36 à 39, la page 13, troisième paragraphe et la page 16, ligne 3 de la demande telle que déposée initialement (voir décision contestée, point 10).

4.3.3 Contrairement à ce qu'affirme le requérant, la division d'opposition a donc bien indiqué au point 10 de la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle a considéré l'introduction du mot "utilisation" comme admissible en vertu de l'article 123(2) CBE.

La Chambre se réfère en outre aux passages suivants de la demande telle qu'elle a été déposée initialement :

- de la page 8, ligne 30, à la page 9, ligne 32 ;
- de la page 10, ligne 34, à la page 11, ligne 22 ;
- page 12, lignes 17 à 34 ;

- page 13, lignes 7 à 25 ;
 - de la page 13, ligne 30, à la page 14, ligne 10 ;
 - page 16, lignes 3 à 34 ; et
 - revendication 15,
- où la machine de la revendication initiale 1 est décrite comme étant **en fonctionnement**, c'est-à-dire en cours d'utilisation.

L'introduction du mot "utilisation" dans les revendications ne fournit aucun enseignement nouveau que l'homme du métier ne serait pas en mesure de déduire directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée prise dans son ensemble.

4.3.4 Les revendications dépendantes 2 à 15 du brevet tel que délivré se fondent sur les revendications dépendantes 2 à 14 de la demande telle que déposée initialement.

4.3.5 Par conséquent, la Chambre ne voit pas de raison de remettre en cause les motifs et les conclusions énoncés à cet égard au point 10 de la décision contestée.

4.3.6 Ceci correspond à l'avis préliminaire de la Chambre sur l'admissibilité des modifications, avis qui a été communiqué aux parties en annexe à la citation à la procédure orale en date du 15 février 2016 (point 9). Aucun autre argument n'a été présenté ultérieurement par le requérant, ni par écrit ni oralement.

4.4 Suffisance de l'exposé

4.4.1 Contrairement à l'avis du requérant, il n'est pas nécessaire de citer D1 (ni d'ailleurs D1a) pour déduire le problème subjectif initial à résoudre, lequel est en tout état de cause explicitement indiqué dans le brevet litigieux, aux paragraphes [6], [9] et [12]. En outre, l'homme du métier dispose dans le brevet attaqué d'informations techniques suffisantes et claires pour pouvoir exécuter l'invention, notamment en vue de résoudre le problème posé (voir les modes de réalisation représentés sur les figures et la description correspondante).

Peu importe à cet égard que l'intimé ait pu disposer d'informations concernant D1a avant la date effective.

Par ailleurs, le fait de ne pas mentionner un document de l'état de la technique ne constitue pas en soi un motif d'opposition au titre de l'article 100 CBE.

Par conséquent, la Chambre ne voit pas de raison de remettre en cause les motifs et les conclusions figurant au point 11 de la décision contestée.

4.4.2 Contrairement à ce qu'affirme le requérant, le manque de clarté ne constitue pas, en tant que tel, un motif d'opposition. L'article 100b) CBE invoqué par le requérant à cet égard ("suffisamment claire et complète ...") concerne la suffisance de l'exposé,

laquelle doit permettre à l'homme du métier d'exécuter l'invention conformément à l'article 83 CBE (voir Jurisprudence des chambres de recours, 7^e Édition 2013, II.A.1.5). Par conséquent, la Chambre ne voit pas de raison de remettre en cause les motifs et les conclusions figurant au point 9 de la décision contestée.

4.4.3 Ceci correspond à l'avis préliminaire de la Chambre sur la suffisance de l'exposé, avis qui a été communiqué aux parties en annexe à la citation à la procédure orale en date du 15 février 2016 (point 10).

4.4.4 Lors de la procédure orale, le requérant a simplement précisé qu'en raison de la présence du terme "utilisation" dans la revendication 1, l'intimé pourrait éventuellement se prévaloir des moyens de son brevet (D1) pour faire valoir ses droits. Il apparaîtrait alors que la portée de la revendication 1 manque de clarté à cet égard.

4.4.5 La Chambre ne peut partager ce point de vue puisque, comme cela a déjà été mentionné plus haut, l'absence de clarté n'est pas un motif d'opposition. De plus, les moyens sont clairement spécifiés dans la revendication 1 du brevet litigieux. Ils peuvent être distingués sans ambiguïté des moyens de D1 pour ce qui concerne la nouveauté (voir points 4.5 et 4.6.3 ci-dessous).

4.5 Nouveauté

4.5.1 Contrairement à ce qu'affirme le requérant dans ses observations écrites, il ne suffit pas d'alléguer que les effets sont les mêmes dans D4/D5(D1a) et dans le brevet attaqué pour conclure que D4/D5(D1a) détruit complètement la nouveauté de l'objet revendiqué. Il faut également établir que toutes les caractéristiques techniques de la revendication sont divulguées directement et sans ambiguïté dans D4/D5(D1a).

Étant donné qu'il n'est pas divulgué dans D4/D5(D1a) que les moyens d'ouverture et de retrait sont agencés de manière à **tourner** relativement à l'emballage de capsule introduit, la nouveauté par rapport à D4/D5(D1a) doit être reconnue.

Par conséquent, la Chambre ne voit pas de raison de remettre en cause les motifs et les conclusions figurant au point 12.1 de la décision contestée.

4.5.2 Ceci correspond à l'avis préliminaire de la Chambre sur la nouveauté, avis qui a été communiqué aux parties en annexe à la citation à la procédure orale en date du 15 février 2016 (point 11). Il n'a pas été contesté ultérieurement par le requérant. Au cours de la procédure orale, le requérant a reconnu que l'objet de la revendication 1 du brevet litigieux était nouveau.

4.6 Activité inventive

4.6.1 Comme cela a déjà été mentionné au point 4.2.1 ci-dessus, D1a en tant que tel ne peut être pris en considération pour apprécier l'activité inventive de l'objet

revendiqué étant donné qu'il fait partie de l'état de la technique conformément à l'article 54(3) CBE.

En revanche, la prétendue divulgation orale antérieure publique D4/D5, fondée sur D1a, peut entrer en ligne de compte pour apprécier l'activité inventive de l'objet revendiqué.

Elle est même considérée comme état de la technique le plus proche puisque, comme dans la revendication 1, l'appareil décrit dans D4/D5(D1a) est utilisé pour séparer l'emballage d'une capsule usagée de son contenu (D1a, page 1, lignes 1 à 3).

En fait, comme il a déjà été souligné au point 1.4 ci-dessus en ce qui concerne la recevabilité du recours, le requérant conteste l'activité inventive de l'objet revendiqué eu égard à D4/D5(D1a) et aux connaissances générales de l'homme de métier.

4.6.2 La divulgation orale antérieure publique D4/D5(D1a) expose une utilisation pour séparer un emballage d'une capsule usagée ("capsule usagée" 1), en particulier réalisée en métal comme par exemple en aluminium, du café ("marc") qui est l'ingrédient de boisson de capsule contenu dans celui-ci, et pour recueillir séparément l'emballage de capsule ouvert ("capsule retournée" 15 ; "capsule vidée et réduite", "capsule écrasée" 17) et ledit café pour un traitement par des filières de recyclage habituelles, d'un appareil ("machine expresso") comprenant :

- des moyens ("piston de vidange" 2) pour ouvrir l'emballage de ladite capsule (1) introduite dans ledit appareil et pour retirer le café de l'emballage de capsule ouvert, les moyens d'ouverture et de retrait (2) étant à cet effet agencés **pour effectuer un mouvement de translation** relativement à l'emballage de capsule introduit ;
- des moyens (2, "piston de déplacement" 3 ; "rainures d'éjection" 13) pour séparer l'emballage de capsule ouvert du café ;
- des moyens ("réservoir" 6) pour recueillir l'emballage de capsule ouvert (17) ; et
- des moyens ("récipient à marc" 5) pour recueillir le café (paragraphe [1], [3] et [14] à [20] ; revendications 1 et 4 ; figures).

4.6.3 En conséquence, les seules caractéristiques distinctives vis-à-vis de D4/D5(D1a) sont les suivantes (voir également la décision contestée, point 12.1) :

les moyens d'ouverture et de retrait étant à cet effet agencés

- **afin de tourner** relativement à l'emballage de capsule introduit et
- **afin d'intercepter** l'emballage de capsule.

4.6.4 La Chambre partage le point de vue exprimé par l'intimé lors de la procédure orale, selon lequel l'interception de l'emballage de capsule par les moyens d'ouverture et de retrait telle que revendiquée implique nécessairement que la revendication 1 comporte la caractéristique implicite que la **capsule introduite est en mouvement** lorsque les moyens d'ouverture et de retrait entrent en contact avec elle (voir D6 : "arrêter et s'emparer d'une personne ou d'un objet **qui se déplace** d'un point à un

autre, avant même que cette personne ou cet objet n'atteigne son but").

Contrairement à ce que fait valoir le requérant, cette caractéristique implicite n'est pas divulguée dans D4/D5(D1a) où il est clairement spécifié que l'emballage de la capsule doit être **stationnaire** lorsque le piston (2) entre en contact avec lui (paragraphe [14] à [16]). L'argument du requérant selon lequel cela **pourrait** également se produire dans l'appareil selon D4/D5(D1a) lorsque la capsule tombe après la préparation du café n'est pas défendable, car cela ne correspond pas à ce qui est décrit dans D1a à la page 2 : une fois le café préparé, la poignée ("poignée" 7) est actionnée ("ouverture") et la capsule usagée tombe. Ce n'est que lorsque l'on actionne ultérieurement la poignée (7) ("fermeture") en vue de préparer du café avec une autre capsule que la première capsule usagée est écrasée par le piston (2). Pour que la caractéristique revendiquée soit antériorisée, il aurait fallu pouvoir déduire directement et sans ambiguïté que l'on ne doit **pas** introduire la seconde capsule, mais plutôt actionner le piston (2) indépendamment et rapidement dès que la poignée (7) libère la capsule. Ce n'est pas le cas en l'occurrence, ne serait-ce que parce que l'appareil selon D1a n'est ni conçu ni construit à cet effet.

4.6.5 La Chambre partage le point de vue exprimé par l'intimé lors de la procédure orale, selon lequel l'effet technique des caractéristiques distinctives - rotation et interception - réside en ce que la ou les capsules introduites ne doivent plus être stationnaires lorsque les moyens d'ouverture et de retrait entrent en contact avec elles, de sorte qu'elles peuvent être introduites dans le dispositif sans contrainte positionnelle (voir le brevet litigieux, premier mode de réalisation, entrée 5 et agencement d'ouverture et de retrait 10, paragraphes [34] et [35], figures 1 à 3 ; organes de choc ou ouvre-capsule 15 dans les modes de réalisation quatre à neuf, figures 4 à 9).

Comme il en a été débattu lors de la procédure orale, et contrairement à l'avis exprimé par le requérant, cet effet technique n'est pas obtenu, avec l'appareil selon D4/D5(D1a), par l'utilisation d'un piston ("piston de vidange" 2) qui se déplace linéairement vers une capsule stationnaire, de sorte que le problème à résoudre ne peut pas consister à proposer simplement un mouvement alternatif à celui de D4/D5(D1a) pour séparer l'ingrédient de capsule du matériau d'emballage de la capsule usagée.

4.6.6 Par conséquent, on peut effectivement considérer que le problème à résoudre est de modifier l'appareil selon D4/D5(D1a), de sorte que la capsule usagée soit introduite dans le dispositif sans contrainte positionnelle pour cette dernière.

4.6.7 La Chambre partage le point de vue de l'intimé selon lequel la solution revendiquée pour ce problème technique n'est ni décrite ni suggérée dans D4/D5(D1a), où il est question du déplacement linéaire d'un piston vers une capsule introduite stationnaire. La Chambre considère que l'homme du métier pourrait songer à faire tourner l'embout du piston (2) de D4/D5(D1a) au contact de la capsule introduite

afin de faciliter la rupture et l'ouverture de cette dernière. Ceci ne correspond pas toutefois à la solution revendiquée qui consiste à intercepter la capsule introduite par les moyens d'ouverture et de retrait.

Pour mettre en œuvre une telle interception, avec une capsule introduite en mouvement lors de l'entrée en contact avec le piston (2), il faudrait revoir entièrement le mécanisme de D4/D5(D1a). Le requérant n'a pas expliqué comment l'homme du métier pourrait y parvenir sans faire preuve d'activité inventive.

4.6.8 D'après le requérant, l'auteur de D1a n'était pas tenu de mentionner toutes les adaptations possibles de son invention. L'indication d'un seul mode de réalisation suffisait pour satisfaire aux exigences de la règle 42(1)e) CBE. En conséquence, compte tenu des effets techniques à obtenir, qui étaient équivalents dans D4/D5(D1a) et dans le brevet attaqué, l'homme du métier aurait immédiatement songé à la solution revendiquée comme mode de réalisation possible, laquelle constitue une adaptation technique simple et évidente de la solution proposée dans D4/D5(D1a).

Le brevet attaqué utilise notamment les forces centrifuges et centripètes pour déplacer les capsules contre les moyens d'ouverture et de retrait. Ces forces exercent sur la capsule une pression qui est comparable à celle exercée par le piston ("piston de vidange" 2 ou "piston d'écrasement" 4) de D4/D5(D1a) dans un but identique ; elles sont toutes deux exprimées en newtons.

Ceci est d'autant plus vrai que le brevet attaqué prévoit des moyens pour heurter et pousser la capsule introduite (voir revendication 7) ainsi que des moyens pour entraîner la capsule tels qu'une vis d'Archimède (voir revendication 9). Ces moyens agissent comme le piston décrit dans D4/D5(D1a). En particulier, une vis d'Archimède est un moyen pour transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation, exactement comme un piston.

4.6.9 La Chambre ne peut se rallier à ce point de vue. En effet, comme l'indique l'intimé, le document D4/D5(D1a) ne divulgue ni ne suggère aucune rotation relative de la capsule introduite par rapport aux moyens d'ouverture et de retrait, pas plus qu'il ne suggère un mouvement de la capsule introduite lorsque les moyens d'ouverture ou de retrait viennent à son contact. En fait, dans les revendications 1 et 4 de D1a, les capsules introduites sont embouties ("emboutissage") pour les vider de leur contenu. Dans D4/D5(D1a), les capsules sont donc à l'évidence fixes pendant que le piston les ouvre en les percutant via un mouvement de translation. C'est aussi ce que l'on voit dans l'unique mode de réalisation selon l'invention décrit dans D1a (figures).

En outre, comme l'a également fait valoir l'intimé, même si l'homme du métier fort de ses connaissances générales était amené à envisager une rotation relative de la capsule par rapport aux moyens d'ouverture et de retrait, rien ne lui indiquerait comment la mettre en œuvre dans l'appareil selon D4/D5(D1a) sans un réagencement complet de cet appareil, compte tenu aussi du fait que la capsule introduite doit être

interceptée, c'est-à-dire se trouver en mouvement. Le requérant n'a fourni aucune explication plausible sur la façon dont l'homme du métier procéderait à un tel réagencement.

4.6.10 Il résulte de ce qui précède que la revendication 1 du brevet tel que délivré implique une activité inventive.

5. Principe de l'égalité de traitement des parties et neutralité de la chambre - Saisine de la Grande Chambre de recours (requête 2)

5.1 Par sa notification en date du 26 avril 2016, point 3, la Chambre a émis un avis préliminaire défavorable sur l'activité inventive de l'objet de la revendication 1.

Dans sa lettre datée du 30 juin 2016 et au cours de la procédure orale, l'intimé a fait valoir que les passages a) et b) suivants de l'avis défavorable émis par la Chambre (voir point 3.2, deuxième paragraphe) constituaient des faits nouveaux introduits par la Chambre :

a) sans avoir à réagencer le mécanisme de D1a, l'homme du métier n'aura aucune difficulté à ajouter, ne serait-ce qu'à la partie (l'embout) du piston 2 de D1a en contact avec la capsule, un mouvement de rotation au mouvement de translation (voir figure 5, partie du piston 2 au-dessous des contacts de levier) ;

b) l'homme du métier se rendra compte que le mouvement combiné de translation-rotation faciliterait davantage encore la rupture et l'ouverture de la capsule.

Pour l'intimé, ces faits nouveaux, qui ne reposent sur aucune preuve, concerneraient les connaissances générales de l'homme du métier avant la date effective du brevet litigieux. Ils n'ont pas été invoqués par le requérant.

L'intimé ne conteste pas que la Chambre ait le droit d'émettre des avis préliminaires et d'apprécier des faits. Il considère toutefois que, lorsque des faits nouveaux sont présentés par la Chambre elle-même, comme c'est le cas selon lui dans la présente espèce, il en résulte une violation du principe d'égalité de traitement des parties et un manque de neutralité de la part de la Chambre. Il renvoie à cet égard à la décision G 9/91, JO OEB 1993, 408, point 2 des motifs.

5.2 L'intimé a demandé que la question suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours (voir sa lettre en date du 30 juin 2016) :

Dans une procédure inter partes de recours sur opposition, si le traitement de l'affaire aboutit à un avis provisoire de la chambre rendu en violation du principe de l'égalité de traitement des parties et de la stricte neutralité de la chambre :

i) comment doit-il y être remédié ?

ii) peut-on empêcher une partie de se prévaloir dudit avis provisoire ?

5.3 La Chambre a décidé de ne pas soumettre cette question à la Grande Chambre de recours pour les motifs ci-après, débattus lors de la procédure orale.

5.3.1 Si l'on considère que la Chambre a en effet présenté des faits nouveaux, il convient de se référer à la décision G 9/91 (supra), point 18 des motifs, dans laquelle la Grande Chambre a estimé qu'une chambre a le droit d'**invoquer** un nouveau motif d'opposition si elle juge ce motif particulièrement pertinent. La question de savoir si la chambre peut effectivement **statuer** sur ce motif dépend toutefois du consentement du titulaire du brevet.

Dans le cas où un nouveau motif est admis, celui-ci peut comprendre de nouveaux faits, de nouvelles preuves et de nouveaux arguments. Si une telle admission est possible, la Chambre estime qu'il n'y a aucun problème, en l'espèce, à ce que les points a) et b) (cf. point 5.1 ci-dessus) soient ajoutés au motif d'opposition déjà soulevé ("manque d'activité inventive") qui se fonde sur l'état de la technique (D4/D5(D1a)) et sur l'argument déjà avancé selon lequel l'homme du métier, fort de ses connaissances générales, trouverait un moyen pour convertir le mouvement de translation du piston en un mouvement de rotation.

La Chambre convient avec l'intimé qu'un nouveau motif d'opposition n'implique pas nécessairement de nouveaux faits. Ainsi, un nouveau motif pourrait être fondé sur des faits déjà connus ; par exemple, l'absence de nouveauté pourrait être invoquée comme nouveau motif sur la base d'un document de l'état de la technique déjà disponible et entrant jusque-là en ligne de compte uniquement pour l'examen de l'activité inventive. Toutefois, là n'est pas la question. Les motifs nouvellement invoqués, dont il était question dans la décision G 9/91 (supra), couvraient un large éventail de motifs, allant d'objections qui s'appuient sur des faits déjà versés au dossier à des motifs qui n'ont même pas encore été invoqués et qui reposent sur des faits nouveaux.

Par conséquent, la Chambre estime que rien juridiquement ne l'empêche d'introduire des faits nouveaux si elle les juge particulièrement pertinents.

5.3.2 Question de savoir si la Chambre a introduit des faits nouveaux

La Chambre considère que l'appréciation des connaissances générales de l'homme du métier et de ce que ce dernier en ferait, ne constitue pas un fait nouveau en l'espèce, mais plutôt une évaluation par la Chambre des faits présentés par le requérant et de l'argumentation développée par l'intimé (voir ci-dessous). Cette évaluation doit être considérée comme un argument.

En effet, dans son mémoire exposant les motifs du recours, au point L) et dans le "RÉSUMÉ" de la page 8, le requérant mentionnait déjà l'homme du métier et ce dont il serait capable en s'appuyant sur ses connaissances générales ("la technique

proposée dans le brevet Nestec ... en découle de façon évidente pour tout homme de métier"). Il indiquait en outre que la solution proposée par Nestec est une simple transformation d'un mouvement linéaire en un mouvement de rotation ("passage de mouvement rotatif en linéaire et vice-versa...").

Sur cette base, la Chambre a indiqué au point 12 de son annexe à la citation à la procédure orale en date du 15 février 2016 ce qui suit :

"La question litigieuse, qui devra être débattue lors de la procédure orale, sera dès lors de savoir si l'homme du métier, fort de ses connaissances générales, envisagerait de manière évidente de changer le mouvement linéaire des moyens d'ouverture et de retrait de D4/D5(D1a) ("piston" 2) en un mouvement de rotation, dans le même but, à savoir séparer l'ingrédient de capsule du matériau d'emballage de la capsule usagée."

Dans sa lettre du 13 avril 2016 (dernier paragraphe), l'intimé a répondu que "l'invention revendiquée n'est pas suggérée par l'état de la technique et, **d'un point de vue pratique, ne peut même pas être mise en œuvre dans le dispositif selon l'état de la technique**" (caractères gras ajoutés par la Chambre).

5.3.3 Les décisions citées par l'intimé dans sa lettre du 30 juin 2016 utilisent des expressions telles que "égalité de traitement", "ne pas se substituer à l'opposant" (T 1799/08, point 11 des motifs et R 15/09, point 4.2 des motifs), et "stricte neutralité" (R 21/10, point 2.3 des motifs, R 19/11, point 2.2 des motifs, R 4/09, point 2.3.3 des motifs et R 8/12, point 13 des motifs).

5.3.4 "Égalité de traitement" - "ne pas se substituer à l'opposant" - "neutralité"

Dans l'affaire T 1799/08, la situation était différente car l'opposant n'avait pas participé à la procédure orale ; la chambre aurait dû alors examiner de manière approfondie un motif qui n'avait pas été dûment étayé par l'opposant, et présenter une argumentation détaillée et complète à la place de ce dernier. Les deux affaires étaient difficilement comparables, puisque dans le cas présent, le requérant avait pris part à la procédure orale et avancé des arguments supplémentaires quant à la simplicité de transformation du mouvement de translation en mouvement de rotation, et que la Chambre avait exprimé son point de vue en réponse aux déclarations de l'intimé sur les problèmes techniques rencontrés par l'homme du métier pour parvenir à la solution revendiquée.

Dans l'affaire R 15/09, la question de l'égalité de traitement et de la neutralité avait été débattue en ce sens que la chambre, après avoir entendu les parties, devrait s'abstenir d'informer de façon détaillée l'une ou l'autre de ces parties de sa position. Il en allait de même en ce qui concerne la référence à la neutralité dans les décisions R 8/12 : "[...] aucun principe n'oblige une chambre, avant de rendre une décision, à soumettre à une partie tous les arguments qui lui sont favorables ou défavorables ; R 19/11 : "... les parties ne peuvent prétendre à être informées du ou des motifs d'une décision avant

qu'elle ne soit rendue" ; et R 21/10 où il est énoncé qu'il ne peut être reproché à une chambre de demeurer neutre et de ne pas avoir informé les parties de toutes les interprétations possibles de la revendication en question ("Il ne saurait pas plus être fait reproche à la Chambre de recours, dans une procédure inter partes, de n'avoir pas manqué à son absolu devoir de neutralité en n'informant pas les parties de toute possible interprétation de la revendication dont s'agit").

5.3.5 Le point commun de toutes ces décisions est que la chambre peut aussi tenir compte dans sa décision écrite d'arguments qui n'ont pas été expressément invoqués lors de la procédure (orale), pour autant qu'ils soient pertinents. La présente affaire est loin de correspondre à ce cas de figure. C'est précisément pour éviter que de nouveaux arguments - même s'ils avaient clairement un lien avec le débat sur l'activité inventive et plus particulièrement sur la manière dont l'homme du métier appliquerait ses connaissances générales – n'apparaissent dans la décision que la Chambre a communiqué son avis en annexe à la citation à la procédure orale en date du 26 avril 2016.

5.3.6 L'affaire R 4/09 portait sur la question de savoir si la chambre aurait failli à son devoir de neutralité si elle avait suggéré au titulaire du brevet un libellé de revendication permettant de réfuter une objection. Cette affaire n'est guère transposable à la présente situation.

5.3.7 La Chambre estime que les principes d'égalité de traitement et de neutralité n'étant pas en cause dans la présente affaire, la condition pour une saisine de la Grande Chambre avant tout débat sur l'activité inventive (à savoir le non-respect de ces principes) n'est pas remplie. Elle pouvait donc passer à l'appréciation sur le fond de l'activité inventive (voir point 4.6 ci-dessus).

6. Requêtes subsidiaires (requêtes 4 et 5)

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres requêtes subsidiaires 4 et 5 présentées par l'intimé.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. Les deux requêtes en saisine de la Grande Chambre de recours sont rejetées.
2. Le recours est rejeté.