



Europäisches Patentamt
Beschwerdekammern

European Patent Office
Boards of Appeal

Office européen des brevets
Chambres de recours

Veröffentlichung im Amtsblatt	Ja/Nein
Publication in the Official Journal	Yes/No
Publication au Journal Officiel	Oui/Non

A2

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : T 219/85

Anmeldenummer / Filing No / N° de la demande : 82 200 439.6

Veröffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : 064 780

Bezeichnung der Erfindung : Procédé de traitement d'une pierre précieuse
Title of invention : et pierre précieuse ainsi traitée

Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement : A44C17/00

ENTSCHEIDUNG / DECISION
vom / of / du 14 juillet 1986

Anmelder / Applicant / Demandeur : Maurice HAKOUNE

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Description insuffisante / HAKOUNE

Stichwort / Headword / Référence : *Description insuffisante / HAKOUNE*

EPÜ / EPC / CBE

Art. 83
"Exposé incomplet de l'invention"
Art. 84
"Manque de clarté des revendications"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

L'invention a été insuffisamment exposée et la demande ne répond pas aux conditions de l'article 83 de la CBE, lorsque, d'une part, un demandeur reconnaît au cours de la procédure d'examen, ne pas avoir fourni dans la description de la demande de brevet les détails de fabrication réels, afin de ne pas risquer d'être aisément copié, et que, d'autre part, les connaissances générales de l'homme du métier concerné ne lui permettraient pas de combler ce manque d'informations.

Europäisches
Patentamt

Beschwerdekammern

European Patent
Office

Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours



N° du recours : T 219/85

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.1
du 14 juillet 1986

Requérante : Maurice HAKOUNE
Belgiërlei 147
B - 2000 ANTWERPEN

Mandataire : Pieraerts Jacques
Bureau Gevers S.A.
rue de Livourne 7, Bte. 1
B - 1050 BRUXELLES

Décision attaquée : Décision de la division d'examen 120 de l'Office européen
des brevets du 10.04.85 par laquelle la demande de brevet
n° 82 200 439.6 a été rejetée conformément aux disposi-
tions de l'article 97(1) CBE

Composition de la Chambre :

Président : M. Huttner
Membre : P. Delbecque
Membre : C. Payraudeau

Exposé des faits et conclusions

- I. La demande de brevet européen n° 82 200 439.6, déposée le 13 avril 1982 et revendiquant la priorité d'un dépôt antérieur du 7 mai 1981, a été publiée sous le numéro 0 064 780. Elle a été rejetée par décision de la Division d'examen n° 120 en date du 10 avril 1985.
- II. La Division d'examen a jugé que l'objet de la revendication 1 d'origine n'était pas brevetable au sens de l'article 52 de la CBE, estimant qu'il n'était pas nouveau au sens de l'article 54 de la CBE, en présence du BE-A-868 383.

Cette première revendication est libellée comme suit :

"Procédé de traitement d'une pierre précieuse en vue d'y porter une inscription sur une de ses faces ou facettes, sur la table ou le rondiste, dans le but de permettre l'identification de la pierre ainsi traitée, caractérisé en ce qu'on fixe sur la pierre une résine du type "photoresist", on applique sur ladite résine un film photographique portant l'inscription précitée et on développe ladite résine en exposant celle-ci à une insolation, on élimine de façon connue en soi les parties exposées de ladite résine et on soumet la partie de la pierre ainsi traitée à un bombardement cathodique, appelé également "etching", de telle sorte qu'une gravure de la pierre apparaît aux endroits non protégés par la résine précitée."

- III. Au cours de la procédure d'examen, le requérant a proposé par lettre ^{reçue le} ~~du~~ 28 septembre 1984, une nouvelle formulation de la revendication 1 appelée ci-après revendication 1 subsidiaire et qui s'énonce comme suit :

"Procédé de traitement d'une pierre précieuse en vue d'y apporter une inscription sur une de ses faces ou facettes,

.../...

sur la table ou le rondiste, dans le but de permettre l'identification de la pierre ainsi traitée et selon lequel on fixe sur la pierre une résine du type "photoresist", on applique sur ladite résine un film photographique portant l'inscription précitée, on développe ladite résine en exposant celle-ci à une insolation, on élimine de façon connue en soi les parties exposées de ladite résine, caractérisé en ce qu'on soumet la partie de la pierre ainsi traitée à un bombardement cathodique, appelé également "etching", dans des conditions telles qu'une gravure de la pierre d'une profondeur de 50 à 500 angströms apparaît aux endroits non protégés par la résine précitée."

La Division d'examen a jugé que cette revendication subsidiaire n'était pas brevetable au sens de l'article 52 de la CBE, son objet n'impliquant pas, par rapport à ce qui est connu du fait du BE-A-868 383, une activité inventive au sens de l'article 56 de la CBE.

- IV. Le 31 mai 1985, le requérant a formé un recours contre cette décision de rejet de la demande, en acquittant simultanément la taxe de recours ; il a motivé son recours dans un mémoire parvenu à l'OEB le 31 juillet 1985 dans lequel il soutient que l'objet de la revendication d'origine rejetée est nouveau au regard de l'art antérieur étant donné qu'aucun des documents cités n'enseigne la possibilité de réaliser une inscription microscopique en creux sur la surface d'un diamant.
- V. En ce qui concerne la description, les sous-revendications et les dessins, ainsi que les documents cités dans le rapport de recherche et par le requérant, il est renvoyé au dossier.

.../...

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 et à la règle 64 de la CBE ; il est donc recevable.

Après avoir examiné les documents figurant au dossier, la Chambre est parvenue à la conclusion que le procédé de traitement d'une pierre précieuse selon la revendication 1 d'origine est nouveau car aucun des documents antérieurs cités n'a trait à la formation d'une gravure dans la pierre. Il en est de même en ce qui concerne la revendication 1 subsidiaire ^{recue le} du 28 septembre 1985.

2. Avant de pouvoir émettre un jugement sur l'activité inventive de l'objet de ces revendications 1 d'origine et subsidiaire, il est nécessaire d'en approfondir le contenu.
 - 2.1 La Chambre est d'accord sur l'analyse qu'a faite la Division d'examen du BE-A-868 383 ; ce document révèle un procédé de traitement d'un diamant en vue d'y porter une inscription d'identification sur une de ses faces ou facettes. Une résine du type "photoresist" est fixée sur la pierre de façon à y former une pellicule photorésistante, un film photographique est appliqué sur la résine -ce film portant l'inscription désirée - et ce film est exposé en utilisant un cache correspondant à l'inscription désirée, la pellicule est développée et les parties de la pellicule correspondant au motif exposé sont enlevées.

Les parties du diamant ainsi exposées sont ensuite soumises à un bombardement cathodique dans une atmosphère gazeuse d'argon. Jusque là, les procédés selon l'état de la technique et selon la demande européenne se recouvrent.

Selon l'état de la technique, tel que décrit dans le BE-A-868 383, ainsi que dans les US-A-3 945 902 et US-A-3 325 393, FR-A-1 481 918 et FR-A-1 476 536,

.../...

l'opération de bombardement de la surface d'un diamant prépare celle-ci afin de permettre une forte liaison entre le diamant et une couche métallisée apportée par la suite. Ce bombardement de la surface du diamant provoque une sorte de nettoyage intensifié appelé aussi préparation de la surface. Aucun des documents qui concernent un tel bombardement de diamant n'envisage de réaliser une gravure en profondeur.

- 2.2 Si l'on analyse maintenant le procédé selon les revendications 1 d'origine et subsidiaire, l'on retrouve un procédé identique de traitement de la surface du diamant. Toutefois ce traitement est fait de telle sorte (revendication 1 d'origine) ou dans des conditions telles (revendication 1 subsidiaire) qu'une gravure de la pierre est produite.
- 2.3 Le même procédé de traitement d'une même surface résulte selon l'état de la technique (point 2.1) en un nettoyage du diamant et selon la demande européenne (pour autant qu'il y soit expliqué) (point 2.2) en une gravure du diamant.

La différence que doit présenter le procédé pour produire ce résultat différent est exprimée par la seule indication "dans des conditions telles que". Une telle indication vague ne peut être acceptée que si elle est suffisamment claire pour qu'un homme du métier puisse exécuter l'invention exposée dans la demande (article 83 de la CBE).

Il est donc nécessaire que le sens de cette indication apparaisse clairement à la lecture du texte d'origine de la demande de brevet ou alternativement que l'homme du métier reconnaisse sans autre explication quelles sont les conditions qui conduisent à ce résultat différent.

- 2.3.1 Le texte d'origine de la demande européenne mentionne à la page 5, lignes 18-21, qu'à l'étape 5, la gravure ou "etching" est effectuée par bombardement cathodique à l'aide d'un gaz ionisé.

Dans les explications données ensuite, il est seulement indiqué à la page 7, lignes 8-12, que le bombardement cathodique provoque une gravure des parties non protégées par la résine.

Aucune information complémentaire n'est donc donnée qui permettrait à l'homme du métier d'utiliser le procédé connu pour atteindre ce résultat différent.

Ceci est d'ailleurs confirmé par une notice explicative, rédigée par les services techniques du demandeur et annexée à la lettre ^{recue le} ~~du~~ 28 septembre 1984 du demandeur, dans laquelle il est indiqué que "Les détails de fabrication réelle ont été tenus secrets afin de ne pas être copiés par la simple lecture du brevet."

2.3.2 Il reste à examiner quelles sont les informations générales dont disposait l'homme du métier à la date de priorité de la demande de brevet européen.

Dans sa lettre ^{recue le} ~~du~~ 11 mars 1986, le requérant soutient que du seul fait qu'il avait utilisé dans la demande la terminologie "etching" ou "bombardement cathodique", l'homme du métier aurait été en mesure, en présence de la littérature existant à ce sujet, d'exécuter cette gravure du diamant.

La Chambre ne peut suivre cette assertion :

- d'une part, du fait que cette même terminologie est utilisée dans les documents se rapportant au traitement du diamant ayant comme résultat un simple nettoyage, et
- d'autre part, du fait que la documentation se rapportant au traitement de matières autres que le diamant

.../...

ne fait que démontrer la complexité du problème en fonction notamment de la matière attaquée et que le problème de l'attaque de diamant n'y est aucunement considéré.

Les indications vagues "de telle sorte que" ou "dans des conditions telles que" ne pouvaient donc suffire à l'homme du métier pour lui permettre de déterminer sans plus les conditions nécessaires pour aboutir au résultat désiré.

- 2.4 La Chambre est parvenue à la conclusion que les revendications 1 d'origine et subsidiaire n'étaient pas claires au sens de l'article 84 de la CBE, et qu'en outre l'invention n'était pas exposée dans la demande d'origine de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, au sens de l'Article 83 de la CBE. Le manque de clarté des revendications ne pourrait donc en aucune façon être corrigé sans étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle que déposée, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article 123(2) de la CBE. Aucune de ces revendications n'est donc acceptable. Dès lors, il devient superflu de se prononcer sur l'activité inventive de l'objet des revendications 1 d'origine et subsidiaire, pour autant que ceci eut été possible vu leur manque de clarté.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit :

Le recours contre la décision de la Division d'examen 120
est rejeté.

Le Greffier

Le Président

B.A. Norman

M. Huttner