

Code de distribution interne :

- (A) Publication au JO
(B) Aux Présidents et Membres
(C) Aux Présidents

D E C I S I O N
du 3 mars 1994

N° du recours : T 1091/92 - 3.2.4

N° de la demande : 86401885.8

N° de la publication : 0238764

IPC : B65C 9/14

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Dispositif de transport d'une pellicule de format déterminé

Demandeur :

TOLKKI OY

Référence :

-

Normes juridiques relevantes :

CBE Art. 113(1), 111(1)

CBE R. 68(2), 67

Mot-clé :

"Fondement des décisions - possibilité de prendre position au sujet du document identifié comme reflétant l'état de la technique le plus proche de l'invention (non)"

"Renvoi de l'affaire (oui)"

"Remboursement de la taxe de recours (oui)"

Décisions citées :

T 0052/90, T 0292/90

Exergue :



N° du recours : T 1091/92 - 3.2.4

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.4
du 3 mars 1994

Requérant : TOLKKI OY
Kalkkimaentie 2
SF - 03100 Nummela (FI)

Mandataire : Bonnetat, Christian
Cabinet Bonnetat
23, rue de St. Petersbourg
F - 75008 Paris (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets, remise à la poste le 3 août 1992, par laquelle la demande de brevet n° 86401885.8 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : C.A.J. Andries
Membres : P. Petti
J.P.B. Seitz

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 86 401 885.8, déposée le 27 août 1986 et publiée le 30 septembre 1987 sous le numéro 0 238 764, a été rejetée par décision de la Division d'examen. La décision de rejet qui a été remise à la poste le 3 août 1992 se basait sur les revendications 1 à 4 déposées par lettre du 6 février 1989.

La demande a été rejetée au motif que, vu l'état de la technique reflété par les documents US-A-4 368 018 (D2), FR-A-2 541 174 (D1) et US-A-4 204 824 (D3), l'objet de la revendication 1 n'impliquerait aucune activité inventive.

II. La requérante a formé recours contre cette décision le 17 septembre 1992 et acquitté la taxe de recours prescrite. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 23 novembre 1992.

III. La requérante demande l'annulation de la décision attaquée et sollicite le réexamen de la brevetabilité de la demande.

Sa requête pour obtenir la délivrance d'un brevet se base sur chacune des revendications indépendantes R1A et R1B présentées avec le mémoire de recours, sur les revendications dépendantes 2 à 4 déposées par lettre du 6 février 1989 ainsi que sur la description et les dessins de la demande telle que déposée à l'origine.

Les revendications R1A et R1B sont libellées comme suit :

R1A : "Dispositif de transport d'une pellicule de format déterminé, destinée par exemple à servir de revêtement au moins partiel d'un objet moulé,

entre une position de prélèvement dans un magasin (3) contenant une pluralité desdites pellicules (2) et une position de travail entre deux pièces (4, 5), mobiles l'une par rapport à l'autre suivant une première direction (X-X'), d'une machine, telle que par exemple un moule, du type comportant des moyens de prélèvement (6) d'une pellicule dans ledit magasin (3) susceptibles de se déplacer, selon un mouvement lié à celui desdites pièces (4, 5), suivant une seconde direction (Y-Y') orthogonale à ladite première direction (X-X') entre ladite position de prélèvement et ladite position de travail, et des moyens d'entraînement (18) associés audit magasin (3) pour animer ce dernier, indépendamment desdites pièces (4, 5) mais en synchronisme avec celles-ci, d'un mouvement alternatif parallèle à ladite première direction (X-X'), caractérisé en ce que les moyens de prélèvement (6) sont entraînés par un système de deux crémaillères (8, 9) croisées engrenées l'une avec l'autre, dont l'une (8), parallèle à ladite première direction (X-X'), est solidaire d'une première pièce (5) de ladite machine (21) et l'autre (9), parallèle à ladite seconde direction (Y-Y'), est solidaire desdits moyens de prélèvement (6), et en ce que lesdites crémaillères (8, 9) peuvent coulisser dans un guide (12) solidaire de la seconde pièce (4) de la machine (21)".

R1B : "Dispositif de transport d'une pellicule de format déterminé, destinée à servir de revêtement au moins partiel d'un objet moulé, entre une position de prélèvement et une position de travail entre deux pièces (4, 5), mobiles l'une par rapport à l'autre suivant une première direction (X-X'),

d'une machine, telle que par exemple un moule, du type comportant des moyens de prélèvement (6) d'une pellicule susceptibles de se déplacer, selon un mouvement lié à celui desdites pièces, suivant une seconde direction (Y-Y') orthogonale à ladite première direction (X-X') entre ladite position de prélèvement et ladite position de travail, les moyens de prélèvement (6) étant entraînés par un système de deux éléments (8, 9) croisés engrenés l'un avec l'autre, dont le premier élément (8), parallèle à ladite première direction (X-X'), est solidaire d'une première pièce (5) de ladite machine (21) et le second élément (9), parallèle à ladite seconde direction (Y-Y'), est une crémaillère qui peut coulisser dans un guide (12) solidaire de la seconde pièce (4) de la machine (21) et est solidaire desdits moyens de prélèvement (6), caractérisé en ce que le premier élément (8) est également une crémaillère et peut coulisser dans le guide (12) du second élément (9), en ce que ledit dispositif comprend un magasin (3) contenant une pluralité desdites pellicules (2), et en ce que des moyens d'entraînement (18) sont associés audit magasin (3) pour animer ce dernier, indépendamment desdites pièces (4, 5) mais en synchronisme avec celles-ci, d'un mouvement alternatif parallèle à ladite première direction (X-X')."

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Fondement de la décision*

2.1 Dans sa décision, la Division d'examen a considéré le document D2 comme représentant l'état de la technique le plus proche de l'invention. Pour apprécier l'activité inventive selon l'approche problème-solution, elle a comparé l'objet de la revendication 1 avec le contenu de ce document, identifié deux groupes de caractéristiques distinctives et associé à chacun de ces groupes un problème technique à résoudre. Par rapport à chacun de ces problèmes et à chacun de ces groupes de caractéristiques distinctives, la Division d'examen a fait référence aux documents D1 et D3 dans le but de démontrer que la combinaison des contenus de ces documents avec le contenu du document D2 ne présentait aucun caractère inventif.

2.2 Dans le mémoire de recours, la requérante a fait remarquer qu'au cours de la procédure d'examen quant au fond, elle n'aurait pas eu la possibilité de discuter le document D2 en tant que reflétant l'état de la technique le plus proche de l'invention, parce que jusqu'à la décision il n'aurait été cité qu'à titre accessoire (voir mémoire de recours du 19 novembre 1992, page 3, 4ème alinéa).

2.2.1 Dans sa première notification ayant la date du 17 octobre 1988, la Division d'examen avait comparé l'objet de la revendication 1 (telle que déposée à l'origine) avec le contenu du document D1, identifié la caractéristique technique qui le distinguait du contenu de ce document et soutenu que cette caractéristique distinctive avait été "employée dans le même but dans un dispositif analogue" en faisant référence au document D2 ou au document D3 (voir page 1, dernier alinéa). La Division d'examen avait donc soulevé une objection

d'absence d'activité inventive en considérant le document D1 comme représentant l'état de la technique le plus proche de l'invention.

En réponse à cette notification, la requérante avait présenté, par lettre du 6 février 1989, une nouvelle revendication indépendante introduisant le mécanisme à deux crémaillères croisées tel que décrit dans la revendication 2 telle que déposée à l'origine (Cette revendication correspond à celle considérée dans la décision attaquée).

Dans sa seconde notification ayant la date du 20 juillet 1989, la Division d'examen avait "maintenu" l'objection d'absence d'activité inventive à l'égard de l'objet de la nouvelle revendication. Cette objection se basait sur la combinaison des documents D1 et D3. Le document D2 n'était mentionné dans cette notification qu'à titre accessoire, à savoir pour soutenir que le mécanisme à deux crémaillères employé dans le dispositif selon le document D3 pour retirer un objet d'un moule pouvait être aussi utilisé pour mettre en place un objet dans le moule.

Dans les deux notifications qui suivirent, le document D2 ne fut plus mentionné.

2.2.2 La Chambre a donc pu constater que l'information selon laquelle le document D2 reflète l'état de la technique le plus proche a été présentée à la requérante pour la première fois dans la décision attaquée.

2.3 Une décision dont le dispositif emporte le rejet d'une demande de brevet, conformément à la règle 68(2) de la CBE, doit être motivée.

La décision doit contenir, dans un ordre logique, les arguments qui justifient le dispositif (voir Directives pour l'examen, Partie E, Chapitre X.5, page 48). En particulier, pour motiver l'absence d'activité inventive il est nécessaire d'indiquer dans un ordre logique l'état de la technique le plus proche de l'invention, le problème à résoudre, défini de façon objective à partir de cet état de la technique, et les raisons pour lesquelles l'homme du métier trouve, sur la base soit des informations contenues dans l'état de la technique, soit de ses connaissances techniques générales, une suggestion évidente qui puisse le conduire vers la solution revendiquée (voir décisions T 52/90, point 2 et T 292/90, point 2).

De plus, conformément à l'article 113(1) de la CBE, le demandeur, lors de l'examen quant au fond de sa demande de brevet, doit avoir pu prendre position sur les moyens de fait ou de droit sur lesquels la décision se fonde.

La décision attaquée (voir point 2.1 ci-dessus) est conforme à la règle 68(2) de la CBE, étant donné qu'elle indique clairement aux points 5 à 5.2 les motifs du rejet.

En effet, dans la décision attaquée, l'absence d'activité inventive de l'objet de la revendication 1 a été justifiée par un recours à l'approche problème-solution. Cette approche spécifique, qui entraîne - comme indiqué ci-dessus - la nécessité d'identifier l'état de la technique le plus proche dans le but de définir, de façon objective, un problème à résoudre, a constitué, dans son ordre logique bien défini, l'argument décisif opposé à la requérante. Cet argument se basait sur le document D2 comme reflétant l'état de la technique le plus pertinent (voir la décision attaquée, point 5.2 a, premier alinéa).

Bien que le document D2 ait été cité lors de la procédure d'examen quant au fond, il n'avait jamais été considéré comme l'état de la technique le plus proche de l'invention (le plus pertinent) à partir duquel le problème à résoudre doit être défini.

Bien que ce document fut connu de la requérante, l'appréciation de celui-ci faite par la Division d'examen lors de l'examen quant au fond le fut sous un angle différent résultant d'une approche problème-solution portant sur la définition d'un problème différent. La requérante n'avait donc jamais eu la possibilité de s'exprimer sur la pertinence de l'argument décisif qui lui fut opposé.

La Chambre en conclut que la décision attaquée n'est pas conforme aux dispositions de l'article 113(1) de la CBE.

3. *L'objet de la revendication indépendante*

3.1 La Chambre est d'avis que les revendications R1A et R1B définissent le même objet. Ces revendications ne sont pas différentes au fond ; elles ne diffèrent que par la forme.

3.2 Les revendications R1A et R1B contiennent l'une et l'autre la caractéristique selon laquelle le mouvement des moyens de prélèvement est lié au mouvement des pièces de la machine. Le mot "lié" est à interpréter comme impliquant une synchronisation mécanique entre les moyens de prélèvement et lesdites pièces.

De toute façon, l'existence d'une synchronisation mécanique ressort déjà clairement de la caractéristique "crémaillères croisées engrenées l'une avec l'autre".

Cette dernière caractéristique implique la pénétration des dents d'une crémaillère dans les espaces séparant les dents de l'autre crémaillère. Un engrènement de ce genre est possible si les dents d'une crémaillère ont une inclinaison convenable par rapport aux dents de l'autre, ainsi que montré dans le Prospectus "HASCO" (document D4) communiqué par la requérante dans sa lettre du 7 septembre 1990.

- 3.2.1 La Chambre est d'avis qu'un entraînement "indirect" d'une crémaillère par l'autre (p. ex. par l'intermédiaire d'une paire de pignons) tel qu'envisagé par la Division d'examen dans la notification du 22 mai 1990 et tel que décrit dans le document D3 (figure 2) ne trouve aucune base dans la demande telle que déposée.
- 3.2.2 Etant donné que les arguments développés par la Division d'examen aux points 5 à 5.2 de la décision attaquée se basent sur une interprétation incorrecte de la caractéristique "crémaillères croisées engrenées l'une avec l'autre" (voir le point 2.3 ci-dessus), ils ne sauraient justifier le rejet de la demande.
- 3.3 Les revendications R1A et R1B diffèrent de la revendication 1 telle que considérée dans la décision attaquée par le fait qu'il ressort clairement de ces revendications que la première crémaillère peut aussi coulisser dans le guide, et donc que les deux crémaillères sont asservies dans un guide commun.
- 3.4 Par cette modification la requérante a voulu préciser la " 'relation fonctionnelle' entre les deux crémaillères" dans le but de rendre "caduque la discussion sur le terme 'engrener'" (voir le mémoire de recours, page 5, 3ème alinéa).

La Chambre est d'avis que cette modification est de nature substantielle. De plus, cette modification a le but de rendre sans objet les objections soulevées par la Division d'examen aux points 5 à 5.2 de la décision attaquée, sur lesquelles le rejet se fondait.

- 3.5 Dans la décision attaquée (point 5.3) la Division d'examen a exprimé son avis relatif au contenu du prospectus HASCO (document D4). Toutefois, la Chambre est d'avis que le point 5.3 de la décision attaquée ne peut pas être considéré comme un syllogisme problème-solution.

De toute façon la décision attaquée n'expose pas les motifs pour lesquels la combinaison des documents D4 et D2 ainsi que celle des documents D1 et D4 pourraient rendre évident l'objet de la revendication 1.

- 3.6 La Chambre a constaté aussi que ni les revendications R1A et R1B, ni la revendication 1 considérée dans la décision attaquée ne contiennent la caractéristique contenue dans la revendication 1 de la demande originale et définissant le résultat obtenu par le mouvement du magasin contenant les pellicules :

"..., de façon à amener la pellicule extrême contenue dans ledit magasin au contact desdits moyens de prélèvement et, grâce également au mouvement alternatif du magasin, à déramer lesdites pellicules".

Il ne ressort ni de la décision attaquée ni du dossier d'examen que l'admissibilité de cette modification par rapport à l'article 123(2) de la CBE ait jamais été examinée.

- 3.7 Au regard des considérations faites aux points 3.5 et 3.6 ci-dessus, il convient d'examiner si l'objet de la revendication R1A (ou R1B) ne contrevient pas aux conditions énoncées par l'article 123 (2) de la CBE et s'il implique l'activité inventive requise par l'article 56 de la CBE.

Afin que la requérante conserve le droit à un double degré de juridiction, cet examen doit être en première instance effectué par la Division d'examen.

4. La Chambre, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 111(1) de la CBE, estime donc opportun de renvoyer l'affaire devant la Division d'examen.

La Chambre considère en outre que la violation des conditions énoncées à l'article 113(1) de la CBE constitue un vice substantiel de procédure et qu'il est équitable d'ordonner le remboursement de la taxe de recours en application de la règle 67 de la CBE.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré afin de poursuivre la procédure sur la base des éléments indiqués dans la section III ci-dessus.
3. Le remboursement de la taxe de recours est ordonné.

Le Greffier :

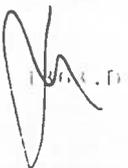


N. Maslin

Le Président :



C. Andries



1968.D

