

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 18 octobre 1996

N° du recours : T 0823/93 - 3.2.4

N° de la demande : 87401242.0

N° de la publication : 0249534

C.I.B. : B65B 53/02

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé et installation pour l'emballage d'une charge palettisée dans une housse en matière plastique thermorétractable

Titulaire du brevet :

NEWTEC INTERNATIONAL

Opposant :

MSK-Verpackungs-Systeme GmbH

Référence :

Charge palettisée/NEWTEC

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54(2) et (3), 117

Mot-clé :

"Accessibilité au public - Obligation implicite de confidentialité"

"Audition de témoins employés de l'opposante"

Décisions citées :

T 0953/90 ; T 0541/92

Exergue :

-



N° du recours : T 0823/93 - 3.2.4

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.4
du 18 octobre 1996

Requérant :
(Opposant) MSK-Verpackungs-Systeme GmbH
Benzstr.
D - 47533 Kleve (DE)

Mandataire : Stark, Walter, Dr.-Ing.
Moerser Str. 140
D - 47803 Krefeld (DE)

Intimée :
(Titulaire du brevet) NEWTEC INTERNATIONAL
Boulevard Lepic
F - 73106 Aix-les-Bains (FR)

Mandataire : Ores, Irène
CABINET ORES
6 Av. de Messine
F - 75008 Paris (FR)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 23 juillet 1993 concernant le maintien du brevet européen n° 0 249 534 dans une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : C. A. J. Andries
Membres : P. Petti
J. P. B. Seitz
R. E. Gryc
M. Lewenton

Exposé des faits et conclusions

- I. La requérante a fait opposition au brevet européen n° 249 534 délivré le 16 août 1990 sur la base de la demande n° 87 401 242.0 déposée le 3 juin 1987 et revendiquant la priorité de la demande de brevet français n° 86 080 58 du 4 juin 1986.
- II. A titre de preuve au soutien de l'opposition basée sur l'article 100(a) de la CBE, la requérante a invoqué entre autres des documents relatifs à la vente d'une installation de houssage par la requérante, à savoir la société MSK-Verpackungs-Systeme GmbH (MSK), à la société BSN Emballage (BSN).

Lors de la procédure devant la Division d'opposition, la requérante a aussi fait valoir que des divulgations verbales concernant l'installation de houssage susmentionnée avaient eu lieu entre le 26 et le 28 mai 1986, lorsque cette installation avait été présentée à des employés de BSN dans les locaux de MSK à Kleve.

- III. Par décision notifiée le 23 juillet 1993, la Division d'opposition a maintenu le brevet tel que modifié par l'intimée (titulaire du brevet), à savoir sur la base des revendications indépendantes 1 et 13 du brevet tel que délivré et de la revendication indépendante 21 telle que déposée par l'intimée lors de la procédure orale du 15 juin 1993.

La Division d'opposition a conclu que la vente de l'installation susmentionnée, en l'absence de preuve quant à la date de sa livraison, ne la rendait pas accessible au public au sens de l'article 54(2) de la CBE. Quant aux divulgations verbales, la Division d'opposition a conclu qu'elles ne pouvaient pas non plus être considérées comme comprises dans l'état de la technique au sens de l'article 54 de la CBE, notamment

parce que l'intimée n'avait pas cité de témoins de ces divulgations.

IV. Les revendications indépendantes 1, 13 et 21 du brevet tel que maintenu par la Division d'opposition sont libellées comme suit :

"1. Procédé pour l'emballage d'une charge palettisée (1,2) dans une housse (3) en matière plastique thermorétractable qui comprend une première phase dans laquelle on place la charge palettisée (1,2) sur une table support (4) ; une deuxième phase dans laquelle on enfile la housse (3) ouverte pour la placer autour et sur la charge palettisée (1,2) ; et une troisième phase dans laquelle on chauffe la housse (3) ainsi placée sur la charge palettisée (1,2) en vue de réaliser sa thermorétraction, procédé dans lequel on aspire l'air se trouvant dans la housse (3) au moins pendant une partie de la troisième phase de chauffage, caractérisé par le fait qu'avant l'aspiration d'air on place entre la charge palettisée (1,2) et la housse (3) notamment dans un jeu latéral (19) des moyens d'aspiration d'air (20) et on enlève ces moyens d'aspiration d'air (20) après aspiration, de manière à aspirer principalement l'air se trouvant dans le jeu latéral."

"13. Installation pour l'emballage d'une charge palettisée dans une housse en matière plastique thermorétractable qui comprend : une table support (4) de la charge palettisée (1,2) ; des moyens pour enfiler la housse (3) ouverte pour la placer autour et sur la charge palettisée (1,2) ; des moyens de chauffage (5) de la housse (3) ainsi placée sur la charge palettisée (1,2) en vue de réaliser sa thermorétraction ; et des moyens d'aspiration d'air (20), caractérisée par le fait que les moyens d'aspiration d'air (20) sont placés substantiellement à l'extérieur, à la périphérie latérale et au voisinage de.

la table support (4), de manière à se trouver entre la charge et la housse après la mise en place de celle-ci autour de la charge."

"21. Charge palettisée (1,2) emballée comprenant une housse (3) en matière plastique thermorétractable placée autour et sur la charge, caractérisé par le fait qu'elle est obtenue par le procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 12 ; qu'elle comporte entre la palette (2) et la charge (1) un format (9) en matière plastique thermorétractable dont les bords extérieurs tombants (21) sur les faces latérales (13) de la palette (2) sont associés rigidement et de façon étanche à la partie externe libre inférieure (18) tombante de la housse (3) par thermosoudage ; et que la partie extrême libre inférieure (18) et les bords tombants (21) restent au droit des faces latérales (13) de la palette (2) sans passer par dessous elle, après rétraction."

V. Le 18 septembre 1993, la requérante a formé un recours contre la décision susmentionnée ; elle a acquitté la taxe de recours le même jour et déposé le 15 octobre 1993 le mémoire en exposant les motifs.

VI. Lors de la procédure de recours la requérante a fait référence au document EP-B-205 135 (D1) correspondant à la demande de brevet européen EP-A-205 135 (D'1), publiée le 17 décembre 1986 et revendiquant la priorité de la demande de brevet allemand n° 3 521 416 du 14 juin 1985.

En ce qui concerne l'installation de houssage vendue par MSK à BSN, la requérante a fait référence aux documents qui avaient été déjà présentés lors de la procédure devant la division d'opposition, notamment :

- Annexe 1 : copie de la commande n° 1904/1 de BSN à MSK (confirmation de commande télex 13.12.85), sans date, 4 pages,
- Annexe 2 : document interne à MSK ayant la dénomination "Liefer- und Leistungsverzeichnis" et daté du 11 février 86, 2 pages,
- Annexe 3 : facture pro forma de MSK à BSN, datée du 27 février 1986,
- Annexe 4 : dessin technique de MSK n° 1168.03.A.06, sans date,
- Annexe 5 : dessin technique de MSK n° 1168.03.A.04 ("Absaugrüssel"), daté du 7 mai 1986,
- Annexe 6 : document interne à MSK ayant la dénomination "Funktionsablauf für die Anlage der Firma BSN", daté du 5 mai 1986, 3 pages et un additif d'une page écrite à la main et datée du 3 juillet 1986
- Annexe 7 : note interne ("Hausmitteilung") de MSK datée du 20 mai 1986.

De plus, la requérante a fourni lors de la procédure de recours les documents suivants :

- Annexe 8 : original de la commande N° 1904/1 (confirmation de commande télex 13.12.85) de BSN à MSK, sans date, 8 pages,
- Annexe 9 : dessin schématique de la table élévatrice "Hubstempelausführung-Hubtisch BSN-Labegude".
- Annexe 10 : dessin technique de MSK n° 116801.A, "Installation d'emballage de rétraction", daté du 16 octobre 1985
- Annexe 11 : télex de BSN à MSK datée du 16 mai 1986 (11h14), télex n° 16969 de MSK à BSN daté du 16 mai 1986, télex n° 16900 de MSK à BSN daté du 16 mai 1986, télex de BSN à MSK du

16 mai 1986 (16h56) et télex n° 16968 de MSK à BSN daté du 2 juin 1986.

En ce que concerne les divulgations orales qui auraient eu lieu chez MSK entre le 26 et le 28 mai 1986, la requérante a en outre cité trois témoins, MM. Norbert Vermeulen, Dieter Opdemom et Friedhelm Görlitz.

VII. Par décision intermédiaire du 25 juin 1996, la Chambre a ordonné une mesure d'instruction consistant en l'audition des témoins précités et a donné injonction à la requérante de fournir un exemplaire des conditions générales de commerce et de vente valables au moment de la commande de l'installation vendue par la requérante à BSN ainsi que la facture définitive concernant ladite vente.

En réponse à l'injonction de la Chambre, la requérante a fourni les documents suivants :

Annexe 12 : facture no. 12156/1323.05.86 de MSK à BSN, datée du 4 juin 1986,

Annexe 13 : conditions générales de commerce ("Allgemeine Bedingungen für Lieferungen von Maschinen ..."), avril 1977, recommandées par le VDMA ("Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten e.V.").

VIII. Une procédure orale a eu lieu le 18 octobre 1996 au cours de laquelle la chambre a procédé à l'audition des témoins mentionnés ci-dessus. Les témoins ont été entendus par la chambre et il ce été dressé procès verbal écrit de leur audition.

IX. La requérante a soutenu que l'installation vendue par MSK à BSN a été rendue accessible au public lorsqu'elle a été présentée aux employées de BSN entre le 26 et 28 mai 1986. Les argumentations de la requérante

tendaient à démontrer que le procédé selon la revendication indépendante 1 et l'installation selon la revendication indépendante 13 seraient dépourvus de nouveauté du fait de cette divulgation orale et que l'objet de la revendication indépendante 21 serait dépourvu de nouveauté par rapport au contenu du document D'1.

L'intimée a contesté les arguments de la requérante concernant la divulgation orale et a soutenu que l'objet de la revendication 21 était nouveau par rapport à l'état de la technique dévoilé par le document D'1.

- X. La requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet.
- XI. L'intimée a demandé le rejet du recours.

Dans ses lettres datées du 1 et du 13 août 1996, l'intimée a demandé à la chambre de modifier et compléter la décision intermédiaire du 25 juin 1996.

Motifs de la décision

- 1. Le recours est recevable.
- 2. *Admissibilité des modifications*

Les modifications ne concernent que la revendication indépendante 21. Ces modifications, proposées devant la Division d'opposition, consistent en la suppression du mot "notamment" (colonne 12, ligne 30) avant l'expression "sans passer par dessous elle, après rétraction" et du mot "ou" dans chacune des expressions "et/ou" employées pour définir la dernière caractéristique (colonne 12, ligne 28) de la revendication 21 du brevet tel que délivré.

Ces modifications ont une base dans le libellé même de la revendication 21 du brevet tel que délivré (revendication identique à la revendication 21 de la demande telle que déposée) et limitent ultérieurement la portée de la revendication. Elles ne peuvent donc donner lieu à aucune objection au titre de l'article 123(2) et (3) de la CBE.

3. *Sur l'accessibilité au public des informations concernant l'installation de houssage vendue par MSK à BSN*

3.1 Selon la jurisprudence constante des chambres de recours un objet, tel qu'un dispositif ou une installation, peut être considéré comme rendu accessible au public par utilisation antérieure, si des membres du public, non tenus au secret, avaient eu la possibilité non seulement de prendre connaissance des informations concernant cet objet, mais aussi de les comprendre. En général, il suffit d'une seule vente pour que l'objet vendu soit considéré comme rendu accessible au public.

3.2 Dans le cas d'espèce, il ressort clairement des documents soumis par la requérante qu'une installation de houssage à été commandée par BSN à MSK (voir annexe 8). Bien que l'installation ait été commandée avant la date de dépôt du brevet attaqué, la livraison de l'installation n'a eu lieu qu'après cette date. En effet, la facture définitive de MSK (voir annexe 12) datée du 4 juin 1986, fait référence à un bon de livraison n° 581.90 ayant la même date. De plus, le télex n° 16968 de MSK à BSN daté du 2 juin 1986 (voir annexe 11) prévoyait la livraison du matériel pour le 6 juin 1986.

Etant donné qu'à la date de priorité du brevet en cause (4 juin 1986) l'installation n'était pas encore à la disposition de l'acheteur, la vente ne suffit pas à elle

seule pour que l'installation vendue soit considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE.

- 3.3 La requérante a soutenu que l'installation vendue par MSK a BSN a été présentée à des employés de BSN lors de la réception de l'installation, réception qui aurait eu lieu entre le 26 et le 28 mai 1986, c'est-à-dire avant la date de priorité du brevet attaqué. En effet, les téléx de l'annexe 11 prévoyaient la présence chez MSK de trois employés de BSN pour le 28 mai 1986. De plus, il ressort clairement du téléx n° 16968 que la réception de l'installation a eu lieu le 28 mai 1986. Cette circonstance a été confirmée par les témoignages des témoins (voir pages 14, 15, 56 et 57 du procès-verbal de l'audition des témoins).

Il est donc important de déterminer si les employés de BSN auxquels l'installation a été présentée étaient ou n'étaient pas soumis à une obligation de confidentialité. A cette fin la Chambre appréciera la probabilité des faits allégués, c'est-à-dire si l'absence d'obligation de confidentialité avait plus de chance d'exister que de ne pas exister (voir par exemple les décisions T 953/90 du 12 mai 1992, point 2.3 et T 541/92 du 25 janvier 1994, point 4.2).

Dans le cas d'espèce, la requérante qui produit des machines pour enfiler une housse de matériel thermorétractable sur une charge palettisée (par exemple la "housseuse type MSK 334", mentionnée dans l'annexe 8, page 2, poste 4-5-6) ainsi que des dispositifs pour provoquer la thermorétraction de la housse (par exemple le "cadre de rétraction type MSK 284 H" mentionné dans l'annexe 8, page 2, poste 7) a développé sur la base d'une commande de BSN une installation d'emballage constituant un système complexe comportant non seulement une housseuse et un cadre de rétraction, mais aussi

d'autres éléments, tel que des convoyeurs et un système de levage et d'aspiration. En effet, la commande de BSN concernait non pas un produit fini, mais un système complexe devant être adapté aux exigences de l'acheteur. La "confirmation de commande télex 13.12.85" (voir annexes 1 et 8) reçue par MSK fait référence à la proposition n° F05-35 de MSK datée du 15 octobre 1985 ainsi qu'à deux télex de MSK proposant des modifications. Il ressort aussi clairement de l'annexe 2, qui représente un document interne à MSK concernant ladite commande, ainsi que des dépositions des témoins (voir pages 3, 36 et 45 du procès-verbal d'audition des témoins) que des entretiens techniques concernant le développement de cette installation ont eu lieu non seulement entre MSK et BSN, mais aussi à l'intérieur de MSK, dans le but de satisfaire certains besoins de BSN. En particulier, on peut déduire des dépositions des témoins que le développement de l'installation vendue par MSK à BSN consistait en une solution à un problème technique spécifique envisagé par BSN même (voir pages 4, 6, 36, 37 et 45 du procès-verbal d'audition des témoins).

Il convient d'abord de considérer que dans la pratique courante le développement d'une installation nouvelle est souvent gardé secret vis-à-vis des concurrents. Dans le cas d'espèce, il n'y a aucun motif que permette de supposer que MSK ait eu un intérêt à divulguer les informations concernant l'installation. En outre, compte tenu des échanges et des entretiens techniques entre BSN et MSK, la Chambre est d'avis que le développement de l'installation précitée doit être considéré comme le résultat d'une coopération entre MSK, qui devait réaliser l'installation, et BSN, qui était appelé à l'utiliser. Par conséquent, il a lieu de considérer que BSN également n'avait pas intérêt à divulguer les informations relatives à cette installation. Il est donc

probable que les rapports techniques entre BSN et MSK étaient soumis à une obligation tacite mais implicite de confidentialité.

De plus, aussi bien la facture pro forma de MSK (voir annexe 3), qui concernait le paiement d'un acompte, que la facture définitive de MSK (voir annexe 12) faisaient référence aux conditions générales de commerce du VDMA (voir annexe 13) qu'elles imposaient comme conditions contractuelles ("Auftragsbedingungen"). Selon celles-ci (voir annexe 13, page 1, alinéa ayant le titre "Angebot"), les propositions, les dessins ainsi que d'autres documents ne doivent pas être rendus accessibles à des tiers ("... sie [Kostenanschläge, Zeichnungen und anderen Unterlagen] dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden"). Ces circonstances imposaient donc une obligation de confidentialité quant aux documents concernant l'installation que MSK devait développer pour BSN et cette obligation ne pouvait se limiter aux seules informations résultant d'une description écrite ou d'un dessin de l'installation, mais s'étendait aussi aux informations verbales ou à celles résultant de la présentation de l'installation. Il est donc fort probable que l'obligation de confidentialité, qui devait cesser de subsister après la livraison de l'installation, était en vigueur au moment de la présentation de l'installation et lors de sa réception dans les locaux de MSK entre le 26 et le 28 mai 1986. Dans ces circonstances les employés de BSN auxquels l'installation a été présentée ne sauraient être considérés comme faisant partie du public au sens de l'article 54(2) de la CBE.

Sur la base des considérations développées ci-dessus, la Chambre est arrivée à la conclusion que les moyens de preuves fournis par la requérante et les dépositions des témoins sont insuffisants pour que l'accessibilité au public de ladite installation avant la date de priorité

du brevet attaqué puisse être établie. Par conséquent, les informations concernant ladite installation ne sont pas comprises dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) de la CBE.

4. *Les revendications indépendantes 1 et 13*

- 4.1 La requérante a contesté uniquement la nouveauté de l'objet des revendications indépendantes 1 et 13 du brevet en se basant seulement sur les informations concernant l'installation de houssage vendue par MSK à BSN, qui sont exclues de l'état de la technique. Compte tenu des considérations faites au point 3 ci-dessus, les objections de la requérante à l'égard de ces revendications ne sont donc pas fondées.

En ce qui concerne le document D'1, la Chambre partage l'avis de la Division d'opposition (voir points 9.2 et 9.3 de la décision attaquée) selon lequel l'objet des revendications 1 et 13 est nouveau par rapport à ce document.

L'objet des revendications 1 et 13 doit donc être considéré comme nouveau au sens de l'article 54 de la CBE.

- 4.2 Dans la décision entreprise l'activité inventive (article 56 de la CBE) de l'objet de ces revendications n'a été mise en cause ni par la requérante ni par la Division d'opposition dans la décision attaquée. Il n'appartient donc pas à la Chambre de se prononcer à ce sujet.

5. *La revendication indépendante 21*

- 5.1 La requérante a contesté uniquement la nouveauté de l'objet de la revendication indépendante 21 en se basant seulement sur le document D'1.

5.1.1 Le document D'1 est une demande de brevet européen publiée le 17 décembre 1986 mais ayant comme date de priorité le 14 juin 1985. Il est donc à considérer comme compris dans l'état de la technique (article 54(3) de la CBE) pour les Etats contractants désignés BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU et NL.

Ce document (voir de la page 6, ligne 3 à la page 8, ligne 8 ; figures 1 et 2) décrit un procédé et une installation pour l'emballage d'une charge palettisée. La charge palettisée emballée en utilisant cette installation comporte entre la charge ("Gutstapel 3") et la palette 2 un format ("Folie 4") dont les bords extérieurs sont soudés à la partie inférieure d'une housse 5.

La requérante a soutenu que le format interposé entre la charge et la palette est en matière plastique thermorétractable. L'intimée par contre a soutenu que cette information ne pouvait être déduite du document D'1.

En effet, dans la partie de la description du document D'1 indiquant un mode de réalisation de cette installation (voir de la page 6, ligne 3 à la page 8, ligne 8) dans laquelle on fait référence à un procédé d'emballage par thermorétraction de la housse, la housse est définie comme "housse rétractable" ("Schrumpfhaube"), tandis que le format n'est définie que comme "feuille" ("Folie") sans que la matière de cette feuille soit définie plus précisément.

De plus, dans la partie de la description du document D'1 indiquant l'état de la technique antérieure (voir de la page 1, dernière alinéa à la page 2, premier alinéa) dans laquelle la housse est toujours définie comme

"housse rétractable" ("Schrumpfhaube"), on fait référence à une feuille ("Folie") ou à un carton ("Kartonzuschnitt") disposés entre la charge et la palette.

La feuille étant présentée comme une alternative à un carton, il est permis de penser qu'elle n'est pas rétractable. Le fait que les bords extérieurs de la feuille soient soudés à la partie inférieure de la housse thermorétractable n'implique pas que la feuille elle-même soit thermorétractable.

L'objet de la revendication 21 est donc nouveau par rapport au contenu du document D'1.

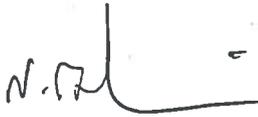
- 5.2 L'activité inventive (article 56 de la CBE) de l'objet de la revendication 21 n'ayant pas été mise en cause, la Chambre ne voit pas de raison de mettre en cause l'avis exprimé par la première instance dans la décision entreprise (voir points 11 et 12).
6. Le recours doit donc être rejeté et le brevet peut donc être maintenu sur la base des documents auxquels la décision entreprise se réfère.
7. La Chambre considère que les requêtes de l'intimée exprimées dans ses lettres du 1 et 13 août 1986 sont des requêtes subsidiaires en comparaison de la requête demandant le rejet du recours (requête principale) auquel il est fait droit. Il n'y a donc pas lieu de considérer lesdites requêtes.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

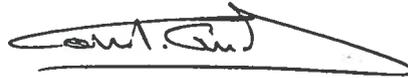
1. L'usage antérieur allégué n'est pas établi.
2. Le recours est rejeté.

Le Greffier :



N. Maslin

Le Président :



C. Andries