

**Décision de la Chambre de recours technique 3.2.1, en date du  
25 février 1997**

**T 136/95 - 3.2.1**

(Langue de la procédure)

Composition de la Chambre :

Président : F. Gumbel

Membres : M. Ceyte

J. Van Moer

S. Crane

B. Schachenmann

**Titulaire du brevet/intimé : Justamente, Raphaele**

**Opposant/requérant : Transordures**

**Référence : Compacteur de déchets/JUSTAMENTE**

**Article : 54, 56, 87(1), 88(3), 88(4) CBE**

**Mot-clé : "Caractéristique structurelle revendiquée dans la demande  
européenne, fondée sur une caractéristique fonctionnelle plus générale  
décrite dans la demande prioritaire" - "Priorité valablement revendiquée (oui)"**

## Sommaire

*Il y a lieu de tempérer d'une certaine souplesse l'exigence d'identité d'invention entre une demande européenne postérieure et une demande antérieure dont la priorité est revendiquée. Certaines caractéristiques revendiquées dans la demande européenne peuvent ne pas être expressément mentionnées dans la demande prioritaire, pourvu que l'homme du métier puisse, à l'aide de ses seules connaissances ou en effectuant de simples opérations d'exécution, les déduire de la demande prioritaire (point 3.3 des motifs).*

## Exposé des faits et conclusions

I. L'intimée est titulaire du brevet européen n° 0 251 945, revendiquant la priorité d'une demande de brevet déposée en France le 25 juin 1986 sous le n° 86 09 412.

II. La requérante a fait opposition et requis la révocation complète du brevet européen.

Pour en contester la brevetabilité, elle a opposé un usage antérieur qui se serait produit entre la date de priorité et la date de dépôt du brevet européen en cause.

III. Par décision remise à la poste le 8 décembre 1994, la Division d'opposition a maintenu le brevet européen sous une forme modifiée.

Dans sa décision, la Division d'opposition a estimé que la revendication 1 bénéficiait de la priorité revendiquée et que, dès lors, l'usage antérieur invoqué par l'opposante n'était pas opposable à titre d'antériorité à l'invention revendiquée.

IV. Par lettre reçue le 30 janvier 1995, la requérante (opposante) a formé un recours contre cette décision et réglé simultanément la taxe correspondante.

Dans le mémoire dûment motivé était également opposé le document :

D1 : WO-A-81/01 398

cité et analysé dans le brevet européen en cause.

V. En réplique à une notification de la Chambre constatant que la revendication 1 en procédure ne satisfaisait pas aux conditions de forme de la règle 29(1) CBE, la requérante a déposé une revendication 1 identique à la revendication 1 telle que délivrée.

Cette revendication se lit comme suit :

"1. Procédé de fermeture automatique d'un emballage composé d'un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l'intérieur et d'un couvercle munis de replis, caractérisé en ce qu'il consiste :

- à placer une matière compressible (5) à l'intérieur du conteneur (3) ;
- à pousser le couvercle (1) ainsi que la matière compressible (5) dans le conteneur (3), afin que les replis (2) du couvercle, prévus entaillés dans les coins d'un angle supérieur à 90°, dépassent les rabats ou trottoirs (4) du conteneur qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, en vue de faire plaquer élastiquement lesdits replis (2) contre la paroi interne dudit conteneur :

- et à laisser la matière comprimée (5) reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle (1) vers le haut, afin que ses replis (2) viennent se verrouiller de manière définitive sous les rabats ou trottoirs (4) du conteneur (3)."

VI. Une procédure orale à laquelle les deux parties ont participé s'est tenue le 25 février 1997.

La requérante (opposante) sollicite l'annulation de la décision attaquée et la révocation complète du brevet européen en cause.

Au soutien de son action, elle développe pour l'essentiel l'argumentation suivante :

i) Sur la revendication du droit de priorité

Pour que le brevet européen puisse jouir de l'avantage de la priorité, il est nécessaire qu'il ait pour objet la même invention que la demande antérieure.

Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la caractéristique revendiquée selon laquelle l'angle d'entaillage des replis est supérieur à 90°, n'est ni mentionnée dans la demande prioritaire, ni représentée sur les dessins. La Division d'opposition a soutenu que cette caractéristique était indispensable puisque, sans cette dernière, il n'était pas possible d'introduire les parties extrêmes des replis du couvercle dans les angles des rabats et que, dès lors, cette caractéristique devait être considérée comme étant implicitement comprise dans le document de priorité.

Une telle analyse se fonde sur un raisonnement à posteriori, en ayant connaissance du contenu du brevet européen en cause où il est justement dit que si l'angle d'entaillage était de 90°, les replis après pliage se toucheraient et ne pourraient pas passer sous les rabats notamment dans les angles.

La demande prioritaire portait sur une invention conçue de façon abstraite qui n'était donc pas terminée et c'est seulement au moment de sa réalisation concrète que l'inventeur a pu constater que l'effet recherché, à savoir la fermeture automatique, sans intervention manuelle, ne pouvait être réalisée que si l'angle d'entaillage était supérieur à 90°. L'inventeur a donc rajouté dans la demande européenne postérieure cette caractéristique essentielle pour le fonctionnement du procédé revendiqué. Il s'ensuit que la caractéristique en question n'est ni expressément divulguée par la demande prioritaire, ni déductible directement et sans ambiguïté de ce document.

La revendication 1 ne saurait donc bénéficier de l'immunité prioritaire de la demande française antérieure et l'usage antérieur qui se serait produit postérieurement à la date de priorité et antérieurement à la date de dépôt du brevet européen en cause est, par conséquent, opposable à titre d'antériorité à l'invention revendiquée.

ii) Sur la validité de l'objet de la revendication 1 par rapport au document D1

Le document D1 est cité et analysé dans le brevet européen en cause. La revendication 1 modifiée, sur laquelle se fonde la décision contestée, est délimitée par rapport à cet état de la technique.

La revendication 1 en procédure ne contient aucune limitation sur le fait que la fermeture automatique doit s'effectuer à l'intérieur même de l'appareil de compactage ; elle vise, par conséquent, tout procédé de fermeture automatique d'un emballage composé d'un conteneur pourvu de rabats dirigés vers l'intérieur et d'un couvercle muni de replis.

Or, le document D1 décrit un emballage de ce genre dont les rabats du conteneur sont continus dans les angles et discontinus entre les angles, les replis du couvercle étant, pour un emballage à six côtés, entaillés d'un angle supérieur à 60° ; dans le cas d'un emballage à quatre côtés, cet angle aurait été, bien entendu, supérieur à 90°.

Il s'ensuit que l'on retrouve pour l'essentiel le procédé de fermeture automatique revendiqué, si ce n'est que le couvercle du document D1 (figures 22 à 24) correspond au conteneur revendiqué et le conteneur du document D1 au couvercle revendiqué et qu'il n'est pas fait mention de la présence d'une matière compressible à l'intérieur de l'emballage.

La simple inversion du couvercle et du conteneur est une opération d'exécution à la portée de l'homme du métier qui tomberait nécessairement sur le procédé revendiqué, dans le cas où il souhaiterait emballer une matière compressible.

L'objet de la revendication 1 ne présente donc pas l'activité inventive requise.

VII. L'intimée (titulaire du brevet) a fait valoir que toutes les caractéristiques de la revendication 1 sont divulguées presque mot pour mot dans la demande prioritaire à l'exception de la valeur de l'angle de 90°. Or dans le cas d'un couvercle rectangulaire, les entailles ne peuvent remplir leur fonction, qui est définie en particulier en page 4 lignes 10 à 12 de la demande prioritaire, que si leur angle au sommet est supérieur à 90°. La valeur de l'angle d'entaillage ressort donc bien du contenu de la demande prioritaire.

Elle a au surplus soutenu, que le défaut d'activité inventive à l'égard de l'objet de la revendication 1 n'a pas été invoqué par la requérante dans la procédure d'opposition. En effet, dans le mémoire d'opposition, il est dit que l'objet de la

revendication 1 manque de nouveauté par rapport à l'usage antérieur invoqué et c'est seulement à l'encontre de l'objet de la revendication 3 que ce mémoire mentionne le défaut d'activité inventive. Le document D1 a été cité par la requérante pour la première fois en recours.

Le manque d'activité inventive constitue donc un nouveau motif d'opposition au sens de l'avis de la Grande Chambre de recours rendu dans l'affaire G 10/91 (JO OEB 1993, 420). Il n'entre pas dans la finalité de la procédure de recours d'examiner des motifs d'opposition sur lesquels la décision de la Division d'opposition ne s'est pas fondée. Tel serait le cas, si l'on examinait la question de l'activité inventive par rapport au document D1. En conséquence, l'intimée (titulaire du brevet) s'oppose à cet examen qui serait contraire à l'esprit de la Convention et à la jurisprudence de la Grande Chambre de recours.

L'intimée demande le rejet du recours et le maintien du brevet européen sur la base des revendications déposées par courrier en date du 17 novembre 1995 (requête principale) et subsidiairement sur la base de l'une des requêtes annexées à son courrier du 20 janvier 1997.

### **Motifs de la décision**

1. Le recours est recevable.

*2. Admissibilité des modifications :*

Il est constant que les modifications apportées à la revendication 1 satisfont aux conditions de l'article 123(2) CBE. En particulier, la caractéristique concernant l'angle d'entaillage supérieur à 90° est fondée sur le passage de la page 4, lignes 5 à 10 et sur la figure 7 montrant un angle d'entaillage de 180°. Les autres

caractéristiques de la revendication 1 se retrouvent notamment dans les revendications 1 et 2 initialement déposées.

La revendication 1 est identique à la revendication 1 délivrée. Elle satisfait par conséquent aux conditions de l'article 123(3) CBE.

### *3. Sur la priorité revendiquée :*

3.1 Le brevet européen en cause revendique la priorité de demande de brevet français déposée le 25 juin 1986 sous le n° 86 09 412. L'usage antérieur allégué s'étant, selon la requérante, produit entre la date de priorité et la date de dépôt du brevet européen en cause, il y a lieu de déterminer si la priorité est valablement revendiquée. Si tel est le cas, l'usage antérieur allégué ne constitue pas une antériorité opposable au titre de l'article 54(2) CBE.

3.2 Ainsi que l'a rappelé la Grande Chambre de recours dans son avis G 3/93 (JO OEB 1995, 18), il est nécessaire, pour qu'une demande de brevet européenne postérieure puisse bénéficier de la priorité d'une première demande antérieure, qu'il y ait identité d'invention entre les deux demandes (voir également Article 87, paragraphe 1 CBE).

A cet égard, aux termes de l'article 88, paragraphe 4 CBE ou de l'article 4, lettre H de la Convention d'Union de Paris, une priorité ne saurait être refusée pour le motif que certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas dans les revendications formulées dans la demande antérieure, pourvu que l'ensemble des pièces de ladite demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.

Le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée (article 88, paragraphe 3 CBE).

3.3 L'article 87, paragraphe 1 CBE ne précise pas que c'est à l'égard de l'homme du métier que l'on doit apprécier l'identité d'invention mais il ne saurait en être autrement. En effet, l'identité d'invention est établie entre deux demandes de brevet, l'une antérieure et l'autre postérieure, et une demande de brevet n'est pas une oeuvre de vulgarisation destinée à un public quelconque ; elle est une oeuvre technique, destinée aux hommes du métier (cf. *P. Mathély*, "Le droit européen des brevets d'invention" p. 210).

L'homme du métier auquel il convient de se référer pour apprécier l'identité d'invention est le même que celui qui est chargé d'apprécier l'activité inventive ou le caractère suffisant de la description (Article 83 CBE). Il est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause. Toutefois, l'homme du métier ne dispose pas, comme dans l'appréciation de l'activité inventive, de l'ensemble de l'état de la technique ; il ne dispose que des éléments de l'état de la technique entrant dans ses connaissances normales et c'est à l'aide de ce savoir ou en effectuant de simples opérations d'exécution qu'il peut déduire s'il y a ou non identité d'invention.

A cet égard, quand il s'agit d'apprécier l'identité d'invention, il ne peut pas être exigé que l'ensemble des caractéristiques revendiquées dans la demande de brevet européen postérieure se retrouve à l'identique dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée. Il y a lieu de tempérer d'une certaine souplesse l'exigence d'identité d'invention entre les deux demandes (voir *C. H. C. Bodenhausen* "Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que révisée à Stockholm en 1967" BIRPI 1969, article 4, lettre H, alinéa b).

Par conséquent, certaines caractéristiques revendiquées dans la demande européenne postérieure peuvent ne pas être expressément mentionnées dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée, pourvu que l'homme du métier puisse, à l'aide de ses seules connaissances ou en effectuant de simples opérations d'exécution, les déduire de la demande prioritaire.

3.4 Il convient d'examiner si, à la lumière des principes énoncés ci-dessus, la revendication 1 du brevet européen en cause bénéficie de la priorité revendiquée.

La revendication 1 du brevet comporte une caractéristique structurelle selon laquelle le couvercle de l'emballage est "muni de replis prévus entaillés dans les coins **d'un angle supérieur à 90°**". Il est vrai, ainsi que le fait valoir la requérante, que la caractéristique structurelle, dans sa partie soulignée, ne figure pas dans la demande prioritaire. La demande prioritaire ne contient pas non plus de figure montrant un angle d'entaillage supérieur à 90° (la figure 7 a été ajoutée à la demande de brevet européen). Toutefois, cette caractéristique structurelle est définie de façon plus générale dans la demande prioritaire sous forme de caractéristique fonctionnelle ou, autrement dit, en termes de résultat à atteindre, l'angle d'entaillage devant être choisi de façon à rendre les rabats indépendants les uns des autres et à ne pas les tenir en position pliée perpendiculairement par rapport au plan de base du couvercle (voir page 4, lignes 6 à 12 de la demande française antérieure).

Par conséquent, ainsi qu'il ressort du passage ci-dessus et des dessins (figure 3), les replis du couvercle ainsi entaillés doivent pouvoir prendre une position perpendiculaire par rapport au plan de base du couvercle à l'intérieur de l'enceinte de compactage.

Dans le cas d'espèce, l'homme du métier qui connaîtrait le contenu de la demande française d'origine et qui ignorerait tout du brevet européen en cause serait à même

de retrouver sans difficulté la caractéristique structurelle relative à la valeur de l'angle d'entaillage. En effet, l'homme du métier qui désirerait réaliser l'emballage de la demande française d'origine serait guidé par la caractéristique fonctionnelle qui y est divulguée ; il saurait ainsi que les angles des replis doivent être entaillés de façon que ces replis puissent prendre une position perpendiculaire par rapport au fond du couvercle dans le compacteur. De cette idée générale, il pourrait en déduire simplement que, pour ce faire, l'angle d'entaillage doit être, dans le cas d'un couvercle à quatre côtés, supérieur à 90°.

3.5 La requérante a pour l'essentiel soutenu que la demande française antérieure contient seulement les grandes lignes de l'invention alors que le brevet européen postérieur a été complété par un élément de réalisation permettant d'exécuter l'invention. Toutefois, comme on l'a fait observer précédemment, l'homme du métier peut, à la lumière de ses connaissances professionnelles et notamment de simples opérations d'exécution, dans le cas d'espèce de simples opérations de pliage et de découpage d'un flan de carton, retrouver sans difficulté cet élément de réalisation en se laissant guider par l'enseignement donné dans la demande française antérieure.

3.6 Aux termes de l'article 88, paragraphe 3 CBE, le bénéfice de la priorité ne peut être accordé que pour les éléments de la demande de brevet européen qui sont "contenus dans la demande antérieure". Cela signifie que la demande de brevet européen postérieure ne bénéficie de l'immunité de la demande antérieure que pour les éléments communs aux deux demandes.

Or, tous les éléments de la revendication 1 du brevet européen en cause, y compris les caractéristiques relatives à l'angle d'entaillage et aux rabats du conteneur, qui sont continus dans les angles et discontinus entre les angles (voir revendication 2

de la demande prioritaire) se retrouvent, même si ce n'est pas à l'identique, dans la demande française antérieure.

Force est donc de constater que les éléments de la revendication 1 bénéficient de la priorité revendiquée et que l'usage antérieur allégué qui se serait produit depuis la date de la première demande prioritaire n'est pas, par conséquent, à prendre en considération pour l'appréciation de la brevetabilité de l'invention revendiquée.

#### *4. Problème - solution*

4.1 Il ressort des débats que l'état de la technique le plus proche est formé par le procédé de fermeture d'un emballage décrit en liaison avec la figure 2 du brevet européen en cause. L'emballage utilisé est une "caisse américaine" de type classique en carton ondulé comportant des rabats supérieurs et inférieurs. Après l'avoir fermé dans sa partie inférieure à l'aide d'une bande auto-adhésive et replié vers l'extérieur ses rabats supérieurs, cet emballage est introduit dans un compacteur de déchets équipé d'un piston permettant de comprimer les déchets à l'intérieur du carton.

En fin d'opération, il est nécessaire de faire sortir le conteneur plein de l'appareil de compactage en ouvrant la grande porte principale puis de replier les rabats supérieurs de l'emballage sur eux-mêmes, de poser une bande auto-adhésive à la jointure des rabats afin de fermer le contenu et d'isoler ainsi les déchets compactés du milieu ambiant.

Le problème technique posé dans le brevet européen en cause est celui de remédier à cet inconvénient, à savoir de proposer un système de fermeture automatique du conteneur rempli de matières compressibles sans avoir à le sortir de l'enceinte de compactage.

4.2 Ce problème est pour l'essentiel résolu, conformément à la revendication 1, par les éléments caractéristiques suivants :

- i) le corps du conteneur comporte des rabats dirigés vers l'intérieur du conteneur, les rabats étant continus dans les angles et discontinus entre les angles ;
- ii) le couvercle comporte des replis dirigés vers l'extérieur du conteneur et qui sont entaillés dans les coins d'un angle supérieur à 90° ;
- iii) le procédé consistant à pousser le couvercle, ainsi que les déchets compressibles dans le conteneur afin que les replis du couvercle dépassent les rabats du conteneur ;
- iv) et à laisser la matière comprimée reprendre naturellement du volume pour repousser le couvercle vers le haut, afin que ses replis viennent se verrouiller sous les rabats du conteneur.

##### *5. Nouveauté*

Il est manifeste que l'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au document D1 puisque, ainsi qu'il sera exposé ci-après, ce document ne décrit aucune des caractéristiques i) à iv) ci-dessus.

Il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport à cet état de la technique.

*6. Sur la question de savoir si la Chambre est habilitée à examiner le défaut d'activité inventive*

L'intimée (titulaire du brevet) a soutenu que le défaut d'activité inventive de l'objet de la revendication 1 invoqué par la requérante pour la première fois dans son mémoire de recours, constitue un nouveau motif d'opposition, au sens de l'avis donné par la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 10/91. Au surplus, le document D1, sur lequel se fonde le défaut d'activité inventive, n'a pas été cité par la requérante (opposante) pendant la procédure d'opposition.

Ceci étant exposé, il importe d'observer que le mémoire d'opposition indiquait expressément que l'objet du brevet européen n'était pas brevetable pour défaut d'activité inventive.

Il est vrai que l'opposante a, dans son mémoire, soutenu que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau et que c'est seulement pour la revendication 3 que la question de l'activité inventive a été abordée. Il est cependant manifeste que la question de l'activité inventive ne pouvait pas être abordée en ce qui concerne l'objet de la revendication 1, puisque si l'objet d'une revendication n'est pas nouveau, la question de l'activité inventive ne peut pas, bien entendu, se poser.

Il s'ensuit que le défaut d'activité inventive ne saurait constituer un nouveau motif d'opposition.

7. Le document D1 est cité et analysé dans le brevet européen en cause. Il y est considéré comme faisant partie de l'état de la technique le plus proche, à partir duquel a été rédigée la revendication 1 du brevet. Conformément à la décision T 536/88 (JO OEB 1992, 638) ce document doit être pris en considération dans la

procédure de recours même s'il n'a pas été expressément invoqué pendant le délai d'opposition.

#### *8. Activité inventive*

Contrairement ce que soutient la requérante, l'objet de la revendication 1 ne résulte pas à l'évidence de l'enseignement du document D1.

En effet, ce document décrit un emballage comprenant un conteneur et un couvercle ; le corps du conteneur comporte à sa partie supérieure des replis dirigés vers l'extérieur du conteneur et qui sont entaillés dans certains angles ; le couvercle comporte des rabats dirigés vers le fond du couvercle. En emboîtant manuellement le couvercle sur le conteneur, il se produit un verrouillage automatique, les rabats du couvercle venant s'encliqueter derrière les replis du conteneur.

Il y a lieu d'observer que l'on ne retrouve dans le document D1 aucune des quatre caractéristiques i) à iv) visées ci-dessus qui sont énoncées dans la revendication 1. En particulier, aucune de ces caractéristiques ne peut être suggérée à l'homme du métier dans la mesure où, dans le document D1, il n'est jamais prévu d'utiliser le caractère compressible d'une matière logée à l'intérieur du conteneur, cette matière compressible permettant de repousser le couvercle vers le haut afin que ses replis viennent se verrouiller sous les rabats du conteneur.

La requérante soutient que le couvercle du document D1 correspond au conteneur revendiqué et le conteneur du document D1 correspond, quant à lui, au couvercle revendiqué. Pour aboutir à l'invention revendiquée, il suffirait par conséquent d'effectuer une simple inversion du couvercle et du conteneur.

Ceci étant exposé, il importe de noter que l'inversion préconisée ne permet pas d'aboutir à l'invention revendiquée puisqu'il n'est nullement question, dans le

document D1, d'utiliser une matière compressible permettant de repousser le couvercle vers le haut afin que ses replis viennent se verrouiller sous les rabats du conteneur. Au surplus, rien dans le document D1 n'incite l'homme du métier à effectuer l'inversion préconisée. Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il convient de se demander ce qu'aurait fait l'homme du métier et non pas ce qu'il pouvait faire (voir notamment décision T 2/83, JO OEB 1984, 265). Or, en l'absence de matière compressible, l'homme du métier n'avait aucune raison objective de procéder à une telle inversion.

Il s'ensuit que l'objet de la revendication 1 présente l'activité inventive requise (article 56 CBE).

Cette conclusion s'étend également aux revendications 2 et 3 qui concernent des modes de mise en oeuvre particuliers du procédé de fermeture selon la revendication 1.

9. Force est donc de constater que les motifs d'opposition invoqués ne s'opposent pas au maintien du brevet européen tel que modifié.

### **Dispositif**

**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. La décision attaquée est annulée ;
  
2. L'affaire est renvoyée devant l'instance du premier degré afin de maintenir le brevet européen sur la base des revendications 1 à 3 annexées à la lettre du 17 novembre 1995, de la description et des dessins tels que délivrés.